

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2020. Данное возражение подано ООО «Робинзонс», Воронежская обл., г.Воронеж (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700482, при этом установлено следующее.



Заявка №2019700482 на регистрацию обозначения « » была подана на имя заявителя 11.01.2019 в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700482. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Дом туриста» (дом - жилое здание/учреждение; турист – человек, занимающийся туризмом, совершающий путешествия), означающий «помещение, где турист может провести время, где ему предоставляется ночлег», не обладает различительной способностью, является видовым наименованием предприятия, а также используется другими организациями в отношении заявленных услуг (например: <http://www.astrus.ru/> или <http://www.centralnyj-dom-turista.ru/>; <http://www.dom-turista.ru/>). В связи с изложенным, словесный элемент «Дом туриста», занимающий доминирующее положение, является неохранимым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не были предоставлены документы, подтверждающие приобретение заявлением обозначением различительной способности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал заявление на внесение изменений в заявленное обозначение и считает, что видоизмененное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и будет нести свою главную функцию – индивидуализировать заявителя на рынке услуг;

- словосочетание «дом туриста» является фантазийным, для установления его смыслового значения требуются дополнительные рассуждения и домысливания, поскольку полисемичность входящего в его состав слова «Дом» создает в сознании потребителя различные визуальные образы, исходя из вариативности восприятия;

- в пользу вывода о фантазийности заявленного обозначения заявитель приводит примеры по иным товарным знакам;

- заявитель предполагает, что поскольку турист, по своей сути, осуществляет перемещение по всему земному шару, то его «домом» является целая планета, о чем указывает и оригинальная графическая проработка заявленного обозначения в виде стилизованного изображения земного шара;

- при восприятии заявленного обозначения у потребителей может возникнуть устойчивая ассоциативная связь совокупности слова «дом» и изображения планеты как «планета - наш общий дом»;

- словосочетание напрямую не указывает ни на сами услуги, которые субъект оказывает на рынке, ни на видовое наименование предприятия;

- довод экспертизы о том, что обозначение также используется и другими организациями в отношении заявленных услуг, не может однозначно трактоваться как аргумент, свидетельствующий о том, что обозначение в целом не обладает различительной способностью;

- экспертизой был приведен пример только одной организации, что явно недостаточно для признания словесного элемента указывающим на видовое наименование предприятия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать видоизмененное заявленное обозначение в отношении заявленных услуг.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (11.01.2019) заявки № 2019700482 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее словосочетание «ДОМ туриста», выполненное на двух строках буквами русского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному. В слове «ДОМ» внутри буквы «О» помещено стилизованное изображение земного шара. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует отметить, что просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение была рассмотрена коллегией, и в ее удовлетворении было отказано. Заявителем было предложено увеличить изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара, за которым как бы спрятаны буквы «Д» и «М». Коллегия сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса такие изменения не могут быть внесены, так как изменяют обозначение по существу. В этой связи заявленное обозначение рассматривалось по существу в том виде, в каком было подано на государственную регистрацию.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно хоть и включает в свой состав изобразительный элемент, но легко прочитывается и воспринимается потребителями как словосочетание «Дом туриста». Именно по словесным элементам «Дом туриста» осуществляется индивидуализирующая функция обозначения, поскольку они в первую очередь запоминаются потребителями при восприятии обозначения в целом.

Анализ входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «Дом туриста» показал следующее.

- Согласно словарно-справочным изданиям словесный элемент «Дом» -
1. Жилое (или для учреждения) здание. Д.-новостройка. Каменный д. Дойти до дома.
 2. Свое жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. Дойти до дому.
 3. Место, где живут люди, объединенные общими интересами, условиями существования. Общеевропейский д. Родина наш общий д..
 4. Учреждение, заведение, обслуживающее какие-н. общественные нужды. Д

отдыха. Д. творчества. Д. ученых. Д. ветеранов сцены. Торговый д. (название некоторых торговых фирм). Д. моделей. Д. мебели. Д. обуви. Д. торговли (названия больших магазинов).

5. Династия, род. Царствующий д. Д. Романовых (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992), словесный элемент «турист» - человек, путешествующий для собственного удовольствия или с целью самообразования (<https://dic.academic.ru/> Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910).

Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения имеют определенные значения, образуют словосочетание, поскольку связаны по смыслу и грамматически и могут трактоваться как «заведение, учреждение, жилье для туриста», то есть здание, место, где отдыхает и проживает турист.

Учитывая изложенное, словесный элемент «Дом туриста» будет восприниматься средним российским потребителем как видовое наименование предприятия по отношению к заявленным услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов, аренда помещений для проведения встреч», связанным с проживанием и временным местопребыванием.

Следовательно, заявленное обозначение, содержащее в своем составе доминирующие словесные элементы «Дом туриста», для вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное подкрепляется ссылками экспертизы (<http://www.astrus.ru/> или <http://www.centralnyj-dom-turista.ru/>; <http://www.dom-turista.ru/>), в которых словосочетание «Дом туриста» использовалось до даты подачи заявки №2019700482 различными хозяйствующими субъектами в области гостиничного бизнеса, временного проживания людей. В этой связи, словесный элемент «Дом туриста»

должен быть свободен в гражданском обороте для услуг, связанных с обеспечением временного проживания.

Документов о том, что заявленное обозначение в результате его активного и длительного использования до даты подачи заявки №2019700482 приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем, представлено не было.

Что касается иных заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, то коллегия не может согласиться с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса на основании следующего.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, словесный элемент «Дом туриста» в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в силу своего семантического значения способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

Указанное предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявитель представил письменные пояснения, относительно выдвинутых коллегией оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, в которых было указано следующее:

- заявитель просит ограничить перечень заявленных услуг и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоеч; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; управление гостиничным бизнесом; управление программами часто путешествующих»; услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда

офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью», услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; садо [обучение японской чайной церемонии]; составление программ встреч [развлечения]; тыюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечения или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечения]; услуги репетиторов, инструкторов

[обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний», услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; услуги кемпингов»;

- приведенные экспертизой интернет ссылки показывают, что словесный элемент «Дом туриста» используется исключительно в отношении гостиничной деятельности, которая не относится к испрашиваемым услугам 43 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных услуг, так как они не противоречат пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Исходя из приведенной выше семантики словесных элементов «Дом туриста» заявленного обозначения, можно сделать вывод, что они воспринимаются как видовое наименование предприятия, деятельность которого связана с местом временного проживания, пребывания туриста (путешественника). В этой связи, как было указано выше, в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение будет не соответствовать пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных испрашиваемых заявителем услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, не относящиеся к услугам по обеспечению временного проживания, времяпрепровождения туриста, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, в связи с чем оно противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019700482 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2020,
изменить решение Роспатента от 31.03.2020 и отказать в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019700482 с учетом дополнительных
оснований.**