

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Топлива», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767489 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019767489 подано на регистрацию 26.12.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «#inncafe», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 26.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767489 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «#inncafe» содержит символ «#» - хештег, хэштег (метка) или хэш-тег (англ. hashtag от hash — знак «решётка» + tag — метка) — обозначает ключевое слово сообщения, тип пометки или тега, используемый в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию. Представляет собой слово или объединение слов, которому предшествует символ #, например: #искусство, #техника, #видео. Хештеги используют в рекламной продукции, в политических акциях или арт-представлениях в качестве отсылки к появившемуся тренду в Интернете или в попытке создать такой тренд, (см. Интернет: <https://ru.wix.com/>; <https://in-scale.ru/>), в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохранимым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «inncafe» не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение услуг, в связи с чем, для части заявленных услуг 43 класса МКТУ (агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара;

услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба») является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное словесное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ (дома для престарелых; ясли детские) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сократил заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ следующим образом «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» и просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных услуг;

- заявленное обозначение «#inncafe» представляет собой оригинальную буквенную композицию, что придаёт ему качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов;

- заявленное обозначение выполнено без пробелов, буквами одного алфавита, одинаковым шрифтом и кеглем, в связи с чем, может рассматриваться исключительно как единое неделимое на какие-либо части обозначение;

- разделение экспертизой обозначения «#inncafe» на разные составляющие является неправомерным, поскольку в силу слитного написания гласных и согласных букв в обозначении не представляется возможным выделить в нем отдельные элементы, имеющие определенные значения;

- известны сотни товарных знаков с подобным словообразованием. Например: PALMOLIVE (свидетельство № 93566 от 1993.04.25) (англ. palm – пальма, olive – оливка, оливковое дерево), маркируемый на товарах личной гигиены, имеющих в составе масла, в том числе, пальмовое и оливковое – обозначение указывает на состав продукта. LASERJET (свидетельство №104085 от 1994.03.25) (англ. laser – лазер, jet - струя), маркируемый на принтерах и копировальных машинах – обозначение указывает на назначение и характеристики товара. PROGLIDE (свидетельство №400062 от 2010.02.25) (англ. pro (сокр. от professional) – профессиональный, glide - скольжение), маркируемый на бритвенных станках – обозначение указывает на назначении и характеристики товара. ЛОУКОСТУР (свидетельство № 546234 от 2015.06.22). СУШИМАГ (свидетельство № 570655 от 2016.04.07). FLYFISH (свидетельство № 514293 от 2014.05.29);

- указанные примеры обозначений, являются сложносоставными словами, состоящими из терминов, указывающих на свойство, назначение или состав товаров, что, тем не менее, не мешает им быть зарегистрированными не только в России, но и в англоговорящих странах. Такие товарные знаки в слитном написании, несомненно, воспринимаются потребителем в качестве искусственного слова семантически никак несвязанного с известными терминами и понятиями;

- более того, экспертиза не приводит каких-либо доказательств (например, результатов социологических опросов) того, что рядовой российский потребитель,

владеющий иностранными языками, способен воспринять обозначение «#inncafe» в качестве какой-либо характеристики услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767489 в отношении указанных выше услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Заявленное обозначение является словесным «#inncafe», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обозначение «#inncafe» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак «#inncafe» действительно образован из:

- «#» – хештег (от англ. hash — решетка + tag — метка) — это зарезервированная метка в виде #решетки, которую используют как основной способ поиска в соцсетях по тематическим ключевым словам. Хештег структурирует информацию и помогает пользователям быстро ориентироваться в океане контента, см. Интернет, <https://unisender.com>, <https://ru.wix.com>, <https://iklife.ru>;

- «inn» - в переводе с английского языка – «трактир, гостиница, постоялый двор»;

- «cafe» - в переводе с английского языка – «кафе, кофейня», см. Интернет, <https://translate.google.ru/>, <https://www.translate.ru/>.

При этом коллегия отмечает, что элемент «inn» занимает начальную позицию в словесном элементе «inncafe», тогда как, в практике английского языка, данный элемент, как правило, занимает конечную позицию после индивидуализирующего названия гостиницы, например, Gray's inn, Holiday Inn, Holiday Inn Express, lincoln's

inn, Muhldorf am inn, Park Inn by Radisson, Premier Inn, roadside inn - придорожная гостиница.

Таким образом, в заявлении обозначении использована иная конструкция, где словесный элемент «inn» занимает первоначальную позицию, за которым следует словесная часть «cafe», в связи с чем, такая последовательность словесных составляющих обозначения «inncafe» может восприниматься потребителями как название кафе.

Указанное смысловое значение, усиливает использование хештега, который широко используется в Интернет сети для указания названий или быстрого поиска по названию чего-либо.

Таким образом, с учетом смысловых значений слов и элементов, образующих заявленное обозначение, не позволяет установить, какие именно характеристики заявленных услуг описывает обозначение «#inncafe».

Таким образом, применительно к услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваншоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» заявленное обозначение может носить ассоциативный характер.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным, необходимым для использования его различными производителями

однородных заявленным услугам в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019767489.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что лица, оказывающие аналогичные услуги используют обозначение «#inncafe» для характеристики своих услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «#inncafe» по заявке №2019767489 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги лица, оказывающего данные услуги.

В связи с указанным, следует признать, что обозначение «#inncafe» по заявке №2019767489 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении элемента «#» заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, элемент «#» представляет собой символ, который предшествует слову или объединению слов. Данный элемент является хештегом и используется в рекламной продукции, в политических акциях или арт-представлениях в качестве отсылки к появившемуся тренду в Интернете или в попытке создать такой тренд, (см. Интернет: <https://ru.wix.com/>; <https://in-scale.ru/>), в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохранимым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Также, коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень услуг, исключив из него услуги, которые не имеют отношения к услугам в области временного проживания и общественного питания, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, отменить решение
Роспатента от 26.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019767489.**