

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.03.2018, поданное ООО «ГОРН», Москва (далее – заявитель), на решение

Элемент «&» называется амперсандом и является знаком, заменяющим союз «и» (www.dic.academic.ru).

Словесный элемент «SPA» имеет значение: «система, метод быстрого и эффективного восстановления сил и здоровья в таких областях, как косметология и курортология» (см. Новый большой англо-русский словарь, Ю.Д.Апресян, М., 1994, т.3).

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «HOME & SPA» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элементы «HOME & SPA», содержащиеся в заявленном обозначении, не известны большинству российских потребителей, следовательно, воспринимаются как фантазийные, не характеризующие заявленные услуги, не указывающие на их вид;

- заявленное обозначение в течение длительного времени до даты подачи заявки №2016745707 активно использовалось заявителем совместно с другими компаниями в отношении бизнес-проекта по строительству жилого комплекса «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA», в силу чего приобрело различительную способность;

- для устранения препятствия в регистрации товарного знака заявителем подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, исключить элементы «HOME & SPA».

На основании изложенного и с учетом внесения изменений в заявленное обозначение заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех услуг, указанных в заявке №2016745707.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2016) поступления заявки №2016745707 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относиться, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016745707 было заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения парящей хищной птицы, под которым расположен словесный элемент «НЕСКУЧНЫЙ», а чуть ниже элементы «HOME & SPA». Между словесными элементами «HOME» и «SPA» расположен амперсанд «&». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

Экспертизой было установлено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, включающее в свой состав элемент «HOME & SPA», для части заявленных услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ и всех услуг 36, 37, 45 классов МКТУ не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством исключения из него элементов «HOME & SPA», которые устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в следующем виде: «» (смотри уведомление экспертизы №401 от 20.06.2018).

Учитывая изложенное, и в соответствии с внесенными в заявленное обозначение изменениями, заявителем были устранены препятствия по основаниям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для регистрации обозначения

 «**НЕСКУЧНЫЙ**» в качестве товарного знака по заявке №2016745707 в отношении всех заявленных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2018, изменить решение Роспатента от 11.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016745707.