

**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 06.09.2017, поданное индивидуальным предпринимателем Степиным Александром Геннадьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700799, при этом установила следующее.



Обозначение «**МИНИМА**» по заявке №2016700799 заявлено 18.01.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700799. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**МИНИМА**» по свидетельству №240904 с приоритетом от 29.11.20011, ранее зарегистрированным на имя ООО «Торговый Дом Палитра», г. Саратов, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В отношении словесного элемента «Hotels» заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы отмечено, что данное слово в силу своего

значения («hotels» в переводе с английского языка – гостиница, отель, ресторан, см. <http://www.multitran.ru>), является неохраняемым для заявленных услуг, а для услуг 43 класса МКТУ «ясли детские» - является ложным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «Hotels»;
- заявитель также просит сократить заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ до следующих позиций: обеспечение временного проживания; 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; мотели; пансионы; пансионы для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья];
- услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №240904, и скорректированные услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными и принадлежат к различным сегментам рынка;
- кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными в силу визуальных различий;
- графическая составляющая заявленного обозначения способствует формированию яркого образа обозначения в сознании потребителя, посредством которого осуществляется индивидуализация оказываемых заявителем услуг в определенном сегменте рынка.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ: обеспечение временного проживания; 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; мотели; пансионы; пансионы для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (18.01.2016) поступления заявки №2016700799 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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 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 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «Minima Hotels», включающее словесные элементы «Minima» и «Hotels», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с заглавных букв «М» и «Н». Над словесными элементами выполнена ломаная линия черного цвета и квадраты красного цвета, которые в целом воспринимаются в качестве стилизованного изображения двух домов.

Что касается словесного элемента «Hotels» (переводится с английского языка как «отель», «гостиница», см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 298), то этот элемент может быть включен в состав товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраняемого элемента, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, предоставляющего услуги временного проживания.

Заявитель в своем возражении не оспаривает довод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «Hotels» и выразил согласие с

включением данного слова в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Поскольку заявитель скорректировал перечень услуг, в отношении которых спрашивается правовая охрана заявленного обозначения, путем исключения из перечня заявки №2016700799 услуг 43 класса МКТУ, не относящихся к услугам по обеспечению временным проживанием и сопутствующим услугам, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству №240904, ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «МИНИМА», включающее слово «МИНИМА», выполненное буквами русского алфавита. Слева и справа от словесного элемента выполнены оригинальные волнистые элементы.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №240904 показал следующее.

Необходимо отметить, что при оценке комбинированных обозначений необходимо руководствоваться пунктом 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный».

В заявлении обозначении основную индивидуализирующую функцию, с учетом неохраняемого характера слова «Hotels», выполняет слово «Minima» (в

целом словесные элементы заявленного обозначения воспринимаются как отель, гостиница с названием «Minima»).

Что касается товарного знака по свидетельству №240904, то основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет единственный словесный элемент «МИНИМА».

Словесные элементы «Minima» и «МИНИМА» не выявлены в лексике наиболее распространенных иностранных языков и русского языка, соответственно. В этой связи не представляется возможным оценить указанные словесные элементы с точки зрения семантического критерия сходства.

Что касается фонетического критерия сходства, то словесные элементы «Minima»/«МИНИМА» являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадает состав звуков и их расположение по отношению друг к другу.

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, выражающемся в присутствии различных изобразительных элементов и использовании в написании слов различных алфавитов/шрифтов, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое тождество их сильных словесных элементов, которые не имеют смыслового значения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об обоснованности вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №240904.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых спрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 42 класса МКТУ, перечисленных в перечне товарного знака по свидетельству №240904, показал следующее.

В возражении заявитель изложил просьбу о регистрации товарного знака по заявке №2016700799 в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; 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; мотели; пансионы; пансионы для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]».

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №240904 предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров».

Сопоставляемые услуги 42 и 43 классов МКТУ относятся к различным сферам экономической деятельности (услуги, приведенные в заявлении перечне, относятся к услугам по обеспечению временным проживанием и сопутствующим услугам, а в перечне противопоставленного товарного знака приведены услуги по реализации и обеспечению товарами), имеют различные назначение, каналы сбыта и круг потребителей. Таким образом, сопоставляемые услуги не являются однородными.

В силу изложенного, товарный знак по свидетельству №240904 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700799 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2017, отменить решение Роспатента от 29.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016700799.**