


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2023, поданное ИП Гарифуллиным Д.Н., Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022740686, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022740686 было подано 21.06.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10, 16, 25, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 38, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022740686 было принято 15.02.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение представляет собой общепринятый фразеологический оборот «Хотеть не вредно» - о неосуществимом желании собеседника (см. Живая речь. Словарь разговорных выражений. — М.: ПАИМС. В.П. Белянин, И.А. Бутенко. 1994. - https://livespeak.academic.ru/1918/Хотеть_не_вредно) в связи с чем является

неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что, поскольку заявителем не были представлены материалы, доказывающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации, экспертиза не находит доводы заявителя достаточными для снятия оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, предусмотренных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2023 поступило возражение, в котором заявитель, не соглашаясь с решением Роспатента относительно отсутствия различительной способности заявленного обозначения, приводит доводы, которые сводятся к тому, что в действующем законодательстве не содержится указания на то, что фразеологический оборот (фразеологизм) не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.

Заявленное на регистрацию обозначение «Хотеть не вредно» представляет собой словосочетание - фразеологизм, часто используемое в разговоре (О неосуществимом желании собеседника) (https://livespeak.academic.ru/1918/Хотеть_не_вредно), при этом заявитель обращает внимание на то, что при оценке фразеологизмов, заявляемых в качестве товарных знаков, необходимо применять те же подходы, что и к обычным словам, но с учетом особенности фразеологизмов, то есть должны учитываться и оцениваться не отдельно взятые словесные элементы фразеологизма, а фразеологизм в целом как неделимое словосочетание с определенным смысловым значением.

Учитывая данное значение, можно сделать вывод, что фразеологизмы могут выполнять функцию товарного знака для индивидуализации товаров и услуг, в связи, с чем заявленные обозначения, содержащие в своем составе фразеологизм, удовлетворяют требованиям, установленным в статье 1477 Кодекса.

Подтверждением доводов заявителя о том, что фразеологизм может выполнять индивидуализирующую функцию и может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, являются зарегистрированные товарные знаки, ссылки на которые приведены в возражении: «БАБЬЕ ЛЕТО» по свидетельству №467990, «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» по свидетельствам №815682 и №643243, «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» по свидетельству №759254, «ВТОРОЙ ДОМ» по свидетельству №542452, «ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА» по свидетельству №504159, «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» по свидетельству №285158, «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» по свидетельству №730628 и др.

Заявитель подчеркивает, что заявленное обозначение «Хотеть не вредно» полностью соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не является прямым указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики испрашиваемых товаров и услуг 10, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 43 классов МКТУ. Решение экспертизы также не содержит обоснований описательного характера заявленного обозначения относительно указанного перечня товаров и услуг. Также не имеется оснований для вывода о повсеместном, широком использовании заявленного обозначения различными лицами в коммерческих целях для индивидуализации товаров или услуг.

Заявитель также обращает внимание на то, что описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара (услуги), определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара (услуги).

Как указывает экспертиза в решении об отказе по заявке №2022740686, фразеологический оборот «Хотеть не вредно» имеет смысловое значение «неосуществимое желание собеседника». С учетом смыслового значения заявленного обозначения, не представляется возможным установить, какие именно характеристики заявленных товаров и услуг описывает фраза «Хотеть не вредно».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.02.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты поступления (21.06.2022) заявки №2022740686 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:


- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение «  », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде синего квадрата, внутри которого расположен словесный элемент «не».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом и синем цветовом сочетании в отношении широкого перечня товаров 10, 16, 25, 29, 30, 31 и услуг 35, 38, 40, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно открытым словарно-справочным источникам информации, словосочетание «Хотеть не вредно» представляет собой ироничное выражение о чьем-либо желании, в том числе о неосуществимом желании собеседника (Живая речь. Словарь разговорных выражений. — М.: ПАИМС. В.П. Белянин, И.А. Бутенко. 1994),

или об отрицательном ответе на чье-то хочу (Словарь народной фразеологии. — Зеленый век. В. Кузмич. 2000), или о чем-либо выражении желания, хотения чего-либо (Словарь русского арго. — ГРАМОТА.РУ. В. С. Елистратов. 2002.).

Представляется, что семантика этого выражения может меняться в зависимости от контекста. Соответственно, нет оснований для вывода, что это выражение представляет собой конкретную описательную характеристику товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Коллегия также не располагает сведениями о том, что данное выражение не обладает различительной способностью в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Поскольку оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака, необходимо учитывать имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с заявленным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Соответственно, отсутствие таких сведений не позволяет обоснованно установить, что в сознании потребителей данное обозначение способно вызывать какие-либо прямые ассоциации относительно характеристики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, в отношении заявленных товаров и услуг, обозначение «хотеть не вредно» средним российским потребителем способно восприниматься как фантазийное обозначение, вызывающее в его сознании неопределенные ассоциации, требующие дополнительных рассуждений и домысливания.

Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылок, приведенных в возражении, на регистрации в качестве товарных знаков различных фразеологизмов, то в данном случае они не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое обозначение индивидуально и возможность его регистрации в качестве товарного знака рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая, с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2023, отменить решение Роспатента от 15.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022740686.