

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.11.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Зволенским А.Г., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733242, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013733242 было подано 17.09.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве

товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее буквосочетание «IBR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположена надпись «IronBaker», выполненная латинскими буквами меньшего размера.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733242 было принято 21.07.2015. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 11 класса МКТУ, при этом

словесный элемент «IronBaker» является неохраняемым элементом в составе товарного знака.

Указанное обосновано тем, что словесный элемент «IronBaker», представляющий собой сложносоставное слово, в котором «Iron» с английского может означать «железо», сделанный из железа», а слово «Baker» - как «сушильная камера», «сушильный шкаф», «переносная печь», для части товаров 11 класса МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров, т.е. является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для других товаров, которые не являются «железными переносными печами», регистрация товарного знака не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт <http://www.multitrans.ru>, где приведены переводы слов «Iron» и «Baker».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2015 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, в решении Роспатента сделан необоснованный вывод об описательности слова «IronBaker», который опровергается заключением специалиста – лингвиста, приложенным к данному возражению. Согласно выводам лингвистического исследования, слово «IronBaker», которое переводится на русский язык как «железный пекарь» или «сильный, крепкий пекарь», не содержит прямого указания на вид, свойства или место производства товаров и требует образного осмысления, апелляции к ассоциациям и фоновым знаниям реципиента.

В данной конструкции слово «IronBaker» приобретает образный характер, свойственный многим текстам рекламного дискурса. Средством

выразительности в наименовании «IronBaker» является метафора, основанная на сходстве характеристик товаров с личными качествами лица, производящего какие-либо действия с этими товарами. В процессе восприятия метафоры «железный пекарь» происходит своеобразный запуск необходимых ассоциаций по ключевым словам железный – крепкий, пекарь – кухня, хлеб.

Представленный экспертизой перевод слова «Baker» как переносная печь является американским переводом, что автоматически исключает его из активного словоупотребления носителями традиционного британского английского языка, который является официальным языком Европейского Союза.

Заявитель также просит учесть, что согласно данным, проведенным Автономной некоммерческой организацией Аналитический Центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр), английским языком владеют всего 11% граждан Российской Федерации.

Кроме того, в возражении указано, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования на сайте заявителя.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров с признанием словосочетания «IronBaker» охраняемым элементом.

К возражению приложены документы:

- материалы переписки заявителя с Роспатентом [1],
- копия заключения специалиста о результатах лингвистического исследования [2],
- копия свидетельства на товарный знак №324857 [3],
- копия поисковой строки Google с результатом поиска и страницы сайта «IronBaker» с сайта <http://ironbaker.ru/o-kompanii-ibr> [4].

На заседании, состоявшемся 09.03.2016, коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733242, а именно: введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса), в связи с представленной заявителем информацией о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется европейской инжиниринговой компанией IBR, специализирующейся на производстве теплового и технологического хлебопекарного оборудования [4].

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.

В доказательство того, что приложенные к возражению материалы [4] представляют собой рекламную акцию заявителя, опубликованную на принадлежащем ему сайте, дополнительно были представлены справка ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» об администраторе доменного имени IRONBAKER.RU по состоянию на 14.03.2016 (дата окончания срока регистрации 06.09.2016) и заверенные копии актов сдачи-приемки услуг по договору с ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [5].

Кроме того, информация о существовании европейской инжиниринговой компании IBR [4] была удалена с сайта.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (17.09.2013) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (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 назначение.

В соответствии с пунктом 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 (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение , включающее буквосочетание «IBR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположена надпись «IronBaker», выполненная латинскими буквами меньшего размера.

Словесный элемент «IronBaker» образован соединением лексических единиц английского языка «Iron» - железо, железный, и слова «Baker» - пекарь, булочник (см. Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996). Кроме указанных значений, слово «baker» может переведено на русский язык как:

- «сушильная камера» (в автомобильной промышленности для резиновых изделий, в металлургии); переносная печь (американизм); булочница (в пищевой промышленности) (см. <http://www.multitran.ru>)

Исходя из приведенных значений словесный элемент «IronBaker» в целом не может восприниматься как прямое указание на вид, свойства и назначение товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку требует дополнительных рассуждений и домысливания, вызывая в сознании потребителя только ассоциативные представления, связанные с сушильным или хлебопекарным оборудованием.

Таким образом, заявленное обозначение для потребителей, владеющих английским языком, может вызывать неоднозначное представление о товарах и услугах, требующее для формулировки их описательной характеристики домысливания и дополнительных рассуждений, в том числе не связанных с заявленными товарами 11 класса МКТУ, а для потребителей, которые не владеют иностранными языками, оно может восприниматься как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Указанное обуславливает отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, для признания словесного элемента «IronBaker» неохраняемым в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Поскольку словесный элемент «IronBaker» не является описательным элементом, прямо указывающим на вид, назначение и свойства части товаров 11 класса МКТУ, относящихся к сушильному или хлебопекарному оборудованию, присутствие этого элемента в товарном знаке не может вводить потребителя в заблуждение относительно части товаров 11 класса МКТУ, не связанных с этим оборудованием.

Коллегия также приняла во внимание, что информация о европейской инжиниринговой компании IBR, специализирующейся на производстве и поставке современного теплового и технологического оборудования, включая хлебопекарное оборудование, была размещена на сайте <http://ironbaker.ru>,

администратором которого является заявитель. Размещение данной информации представляет собой рекламный ход заявителя и не является достоверной. В настоящее время данная информация с сайта удалена. Никакой иной информации, подтверждающей существование компании IBR, производящей товары 11 класса МКТУ, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в сети Интернет найдено не было.

Таким образом, отсутствуют обоснованные и объективные данные, свидетельствующие о способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 11 класса МКТУ, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2015, изменить решение Роспатента от 21.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733242.