

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2022. Данное возражение подано Селезневым Д.В., г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712381, при этом установлено следующее.

Заявка №2021712381 на регистрацию словесного товарного знака «BITRATESTUDIO» была подана на имя заявителя 07.03.2021 в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712381 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ (далее-решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было указано, что заявленное обозначение «BITRATESTUDIO» представляет собой сложносоставное слово состоящее из слов:

- «bitrate» в переводе с английского языка означает «скорость передачи битов, скорость передачи разрядов» (см. Интернет-ресурсы, например, https://telecoms_en_ru.academic.ru/3327, English-Russian dictionary of telecommunications and their abbreviations. A.V. Alexandrov.2004);

- «studio» в переводе с английского языка означает «студия, мастерская». «Студия» - школа для подготовки артистов, художников, скульпторов, где учебные занятия сочетаются с творческой практикой (см. Интернет-ресурсы, например, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/studio>/<https://kartaslov.ru/значение/студия/словарь-русского-языка>: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999/<http://febweb.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma429419.htm?cmd=0&istext=1>). Таким образом, заявленное обозначение указывает на вид, свойство и назначение части заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в силу семантического значения заявленного обозначения «Bitratestudio» в отношении другой части заявленных товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителей в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров и услуг, например, таких как:

09 класс МКТУ - «автомобили пожарные; аппараты перегонные лабораторные; ареометры для определения плотности соляных растворов; бинокли; брезент для спасательных работ; маски для подводного погружения; маски для сварщиков»;

16 класс МКТУ - «бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для рентгеновских снимков; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; подносы для сортировки и подсчета денег; кольца сигарные; ленты сигарные; мел для портных; нагрудники с рукавами бумажные; подставки для пивных кружек»;

41 класс МКТУ - «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; прокат снаряжения для подводного погружения», перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным;
- словесный элемент «BITRATESTUDIO» можно разделить на множество различных формант, которые, тем не менее, не будут описательными применительно к заявленным услугам;
- учитывая, что элементы заявленного обозначения имеют несколько смысловых значений, оно не содержит прямой описательности, которая была бы понятна потребителю без домысливаний и ассоциаций. Кроме того, далеко не все российские потребители знают английский язык, поэтому не всем потребителям будет понятно его значение;
- таким образом, заявленное обозначение не указывает на вид, назначение, или свойства/качество заявленных товаров/услуг (в частности, оно не говорит потребителю о том, какой это товар/услуга, о том, что они какого-то определенного качества, что они обладают конкретными свойствами, и т.д., не носит хвalebного характера (т.к. не содержит описания товара/услуги в превосходной степени, слов «лучший», «качественный», «превосходный» или каких-либо иных характеристик, превозносящих, хвалящих товар), не указывает на место производства (т.к. не содержит адреса изготовителя, конкретного географического указания), не содержат указаний на производителя товаров / лицо, оказывающее услуги или предприятия, производящего определенные товары / оказывающего определенные услуги;
- словосочетание «BITRATESTUDIO» не приводится в терминологических словарях и специализированной литературе, в общей справочной литературе, толковых словарях (общезыковых и т.д.), энциклопедиях и энциклопедических словарях, специальных справочниках как наименование определённого вида товаров или услуг;
- в рассматриваемом случае невозможно говорить о необходимости для какого-либо лица, производящего такие же или однородные товары, или оказывающего услуги, использовать в хозяйственном обороте обозначение «BITRATESTUDIO», так как оно не описывает каких-либо товаров/услуг и не

содержит сведений об их производителе/лице, оказывающем услуги, что позволяет сделать вывод о возможности предоставления обозначению правовой охраны в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены распечатки сведений из сети Интернет (www.dic.academic.ru, www.ru.wikipedia.org).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференции; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; обучение вокальное; обучение пению; музыкальное обучение; организация обучения музыке; организация обучения вокалу».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (07.03.2021) заявки №2021712381 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «**BITRATESTUDIO**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно доводам возражения правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференции; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров;

организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; обучение вокальное; обучение пению; музыкальное обучение; организация обучения музыке; организация обучения вокалу».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «BITRATESTUDIO», что позволяет говорить о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что словесный элемент «BITRATESTUDIO» заявленного обозначения состоит из элементов «BITRATE» и «STUDIO», написанных слитно, где элемент «BITRATE» в переводе с английского на русский язык означает скорость передачи битов, скорость передачи разрядов, а словесный элемент «STUDIO» - это студия, мастерская.

Коллегия усматривает, что в обозначении «BITRATESTUDIO» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части – форманты при проведении экспертизы заявленного обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП) (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

Однако, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на составные части, представляется возможным выделить в его составе следующие словесные элементы «bit», «rate», «bitrate», «studio», являющиеся значимыми словами в английском языке и имеющими следующие варианты переводов на русский язык:

BIT: 1. долото, головка бура, буровая коронка; 2. сверло; перка; зенковка; 3.

кусочек; отрезок; частица; 4. лезвие; режущая кромка; 5. выч. двоичная единица информации, бит; знак в двоичной системе;

RATE: 1. скорость, 2. интенсивность, 3. частота, 4. расход, 5. норма, нормировать, 6. тариф тарифицировать, 7. степень, 8. отношение; коэффициент, 9. разряд; сорт; класс, классифицировать, 10. оценка, оценивать, 11. определять; устанавливать; подсчитывать; рассчитывать (напр. мощность, несущую способность);

BITRATE: 1. телекоммуникации: скорость передачи данных, буквально, «скорость» прохождения битов информации»; 2) Hi-Fi. битрейт (параметр аудио- видео- файла, например, mp3), характеристика степени сжатия аудиофайла или видеофайла;

STUDIO: 1. мастерская художника или скульптора; 2. специально оборудованное помещение, откуда ведутся радио- и телепередачи, где производятся съёмки кинофильмов и т. п., 3. компания, занимающаяся производством фото- кино- теле- продукции, аудиопродукции и т. п.; 4. школа, готовящая художников, скульпторов, актёров и т. п.; 5. театральный коллектив (обычно молодых актёров), сочетающий учебный процесс и постановку спектаклей; 6. квартира, в которой жилое помещение, спальня и кухня располагаются в одной комнате.

Вариативность восприятия заявленного обозначения как состоящего из различных словесных элементов английского языка усиливает вывод о фантазийности заявленного обозначения. При этом, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на части «BITRATE» и «STUDIO», то толкование семантики указанных словесных элементов не позволяет сделать вывод о том, что они напрямую характеризуют заявленные услуги 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференции; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги

репетиторов, инструкторов [обучение]; обучение вокальное; обучение пению; музыкальное обучение; организация обучения музыке; организация обучения вокалу». В частности, анализ смысловых значений словесных элементов «BITRATE» и «STUDIO» не позволяет установить, что данные словесные элементы указывают на какую-либо конкретную услугу, ее характеристику, они не описывают качества и свойства услуг и т.д.

Как известно, характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду того, что заявленное обозначение признано фантазийным в отношении услуг 40 класса МКТУ, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии данного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для указанного вида услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2022, отменить решение Роспатента от 28.10.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021712381.