

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 от 17.10.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2014, поданное ООО «Партнер-Энерджи», Московская обл., г. Сергиев посад (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497157, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012722672 с приоритетом от 05.07.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.10.2013 за №497157 на имя ООО «Технопоиск», Санкт-Петербург, в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 15.04.2014 за №РД0145886, исключительное право в отношении всех товаров 11 класса МКТУ на товарный знак по свидетельству №497157 перешло к ООО «РЕДМОНД», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «MULTICOOK», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №497157

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Партнер-Энерджи» осуществляет деятельность на рынке бытовой техники, домашней и кухонной утвари, посуды на территории всей России;

- с 2009 года ООО «Партнер-Энерджи» является дистрибьютором электрической бытовой техники под товарным знаком «POLARIS» на территории Российской Федерации, а с 2012 года является лицензиатом Компании «Текстон Корпорейшен» - производителя мультиварок «POLARIS»;

- в числе прочих заявителем поставлялись и поставляются на российский рынок мультиварки, имеющие функцию «мультиповар/multicook»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака 2 сентября 2014 года направил в ряд российских торговых предприятий письмо о том, что использование обозначения «MULTICOOK» на мультиварках нарушает исключительное право на товарный знак по свидетельству №497157;

- ввиду возникшей конфликтной ситуации некоторые сети по продаже бытовых товаров начали снимать с продажи мультиварки «POLARIS», поставленные ООО «Партнер-Энерджи» и имеющие функцию «мультиповар/multicook», вследствие чего у лица, подавшего возражение, возникли убытки в форме расходов на возврат и перемаркировку поставленных товаров и упущенной выгоды;

- с учетом вышесказанного ООО «Партнер-Энерджи» заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «MULTICOOK» по свидетельству №497157 для товаров 11 класса МКТУ;

- слово «MULTICOOK» состоит из двух частей: «MULTI» - приставка в английском и некоторых других европейских языках, обозначающая множественность (данная приставка уже прочно вошла в лексикон русского языка как часть сложных слов, означающая множественность чего-либо, и

используется самостоятельно в качестве префикса, например: мультифункциональный, многофункциональный), «-COOK» - существительное, в переводе с английского языка обозначающее: «повар, кухарка», а также глагол, в переводе с английского языка обозначающий: «варить, жарить, печь, готовить пищу, подвергать тепловой обработке»;

- таким образом, как существительное слово «MULTICOOK» может быть переведено на русский язык как «МУЛЬТИ ПОВАР», в качестве глагола это же слово может быть переведено как действие, обозначающее множественность действий по варке (жарению, приготовлению пищи при тепловой обработке);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака и до настоящего времени обозначение «MULTICOOK» и его дословный перевод на русский язык использовались (и используются) различными хозяйствующими субъектами (производителями и поставщиками) в отношении электрических бытовых устройств, предназначенных для приготовления пищи путем их тепловой обработки, относящихся к 11 классу МКТУ;

- такие устройства имеют множество вариантов (режимов) тепловой обработки пищи (в частности мультиварки), а также специальный режим «multicook/мультиповар»;

- таким образом, в отношении мультиварок и однородных им товаров 11 класса МКТУ обозначение «MULTICOOK» не обладает различительной способностью и характеризует сами товары (наличие у них множества функций по тепловой обработке пищи, в том числе основанных на базовой функции - варке), а также конкретную функцию таких товаров (ручную самостоятельную настройку режима приготовления пищи);

- соответственно, обозначение «MULTICOOK» на дату приоритета оспариваемого знака не могло выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя;

- кроме этого, у лиц, добросовестно использовавших обозначения «MULTICOOK» и «МУЛЬТИПОВАР», имела и имеется необходимость

использовать в хозяйственном обороте обозначение «MULTICOOK» на бытовых приборах для приготовления пищи, в том числе при указании на наличие одной из основных функций этого прибора;

- поскольку обозначение «MULTICOOK» имеет семантическое значение, относящееся к приготовлению пищи путем ее термообработки при высокой температуре, оно будет вводить в заблуждение потребителей в отношении товаров «аппараты и машины для очистки воды; камеры холодильные; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды» 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №497157, так как эти товары не относятся к устройствам, позволяющим проводить термообработку продуктов питания с целью их употребления в пищу.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №497157 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №497157 в установленном порядке был ознакомлен с возражением ООО «Партнер-Энерджи».

На заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2015, правообладатель заявил ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению в связи с тем, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №497157 на основании решения Роспатента от 21.04.2015 признана недействительной полностью.

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

С учетом даты (05.07.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №497157 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в

заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

При рассмотрении возражения ООО «Партнер-Энерджи» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497157 коллегией были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что на основании решения Роспатента от 21.04.2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству №497157 признана недействительной полностью (соответствующая запись внесена в Госреестр 21.04.2015), что в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС является основанием для прекращения делопроизводства по возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.10.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497157.