

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 09.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «РЕДМОНД», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014722649 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014722649 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.07.2014 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MULTIBAKER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в силу своего смыслового значения не обладает различительной способностью и указывает на вид, свойства, область применения и назначение части приведенных в заявке товаров (например, «аппараты для сушки фруктов; аппараты сушильные; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей;

хлебопечи»), а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств и назначения иных товаров.

Кроме того, в данном заключении отмечено, что заявленное обозначение используется различными лицами для характеристики товаров согласно сведениям в сети Интернет на следующих сайтах: <http://www.luxinus.ru>, <http://www.shopstyle.com>, <http://findnsave.militarytimes.com>, <https://www.us-store.ru>, <http://www.kasbahouse.com>.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.09.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным, так как оно отсутствует в словарях и может иметь лишь переносный, небуквальный, неоднозначный смысл, а для того, чтобы сформулировать описательную характеристику соответствующих товаров, обязательно нужны дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обуславливающие наличие у него различительной способности и отсутствие описательности для этих товаров, что подтверждается заключениями специалистов-лингвистов.

К тому же отмечено, что заявленное обозначение используется для индивидуализации соответствующих товаров на территории Российской Федерации исключительно заявителем, а приведенные в заключении по результатам экспертизы ссылки на сведения в сети Интернет никак не свидетельствуют о введении тех или иных товаров, указанных на соответствующих сайтах, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, причем они не являются однородными товарам, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 11 класса МКТУ, а именно: «вафельницы электрические; грили [аппараты кухонные]; машины для выпечки хлеба; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; приборы и установки для тепловой

обработки пищевых продуктов; скороварки электрические [автоклавы]; тостеры; хлебопечи» (далее – ограниченный перечень товаров).

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- заключение специалиста-лингвиста Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт лингвистических исследований Российской академии наук» [1];
- заключение специалиста-лингвиста Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки» [2];
- договоры поставки товаров и товарные накладные [3];
- каталог товаров заявителя и их реклама [4];
- распечатки сведений из сети Интернет [5];
- лицензионный договор о предоставлении права использования товарных знаков [6];
- список магазинов, торгующих товарами заявителя [7];
- справка об объемах расходов на рекламу товаров заявителя [8];
- договоры и заявки на изготовление рекламных материалов, товарные накладные и платежные поручения [9].

На заседании коллегии были представлены также следующие документы:

- аналитическая справка Некоммерческого фонда «Исследования социально-экономических процессов» по результатам социологического опроса [10];
- распечатка сведений с кулинарного сайта Юлии Высоцкой «Едим Дома» (<http://www.edimdoma.ru>) о результатах опроса [11].

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

С учетом даты подачи заявки (07.07.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «MULTIBAKER», которое не является лексической единицей того или иного иностранного языка либо транслитерацией лексической единицы русского языка (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толкования, Переводы» – <http://dic.academic.ru>). Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии у него какого-либо определенного смыслового значения, то есть о его фантазийности в целом.

Вместе с тем, изобретенное слово «MULTIBAKER», очевидно, составлено из двух лексических единиц английского языка – «MULTI» (приставка в сложных словах, обозначающая множественность или многообразие) и «BAKER» («булочник, пекарь») (см. там же).

Однако сочетание этих слов в одном сложном слове обуславливает его многозначность, наличие различных вариантов возможного смыслового значения (например, «пекарь, владеющий многими пекарскими специальностями», «пекарь, владеющий различными технологиями одной специальности» либо «пекарь, который произвел очень много хлебобулочных изделий» и т.п.), то есть отсутствие у него какого-либо определенного смыслового значения, и порождает по отношению к конкретным товарам, приведенным в ограниченном перечне товаров, дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, которыми обуславливаются переносный, небуквальный, неоднозначный смысл и, как следствие, отличие и узнаваемость такого обозначения, то есть его различительная способность – способность выполнять функцию товарного знака.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует именно о наличии у него различительной способности.

Изложенное выше подтверждается, в частности, заключениями специалистов-лингвистов [1 – 2], из которых следует, что в словарях рассматриваемая лексема не зафиксирована, примеры подобных словоупотреблений в Большой словарной картотеке ИЛИ РАН отсутствуют. При этом отмечено, что приставка «multi-» в английском языке не может сочетаться с существительными, кроме тех, которые образованы от глаголов или прилагательных и почти исключительно обозначают какой-либо процесс, качество или состояние, то есть никак не может сочетаться с названием профессии, в силу чего их сочетание несвойственно английскому языку и является исключительно результатом искусственной номинации, то есть фантазийным

словом, которое не имеет реального лексического значения и не может быть понято без дополнительных домысливаний и ассоциаций.

В этой связи необходимо также отметить, что существует множество регистраций товарных знаков с фантазийными словами в отношении различных товаров и услуг: «МУЛЬТИТУР» по свидетельству № 577684 (для услуг в области туризма), «МУЛЬТИБРОКЕР» по свидетельству № 364317 (для финансовых услуг), «Мульти игла» по свидетельству № 571075 (для медицинских инструментов и медицинских услуг), «МУЛЬТИОКНА» по свидетельству № 549415 (для окон, оконной фурнитуры и услуг по установке окон), «МУЛЬТИФОТО» по свидетельству № 335871 (для фототехники, фотопринадлежностей и услуг в области фотографии), «МУЛЬТИБУР» по свидетельству № 496467 (для используемых при бурении растворов), «МУЛЬТИКАССА» по свидетельству № 288340 (для финансовых услуг), «МУЛЬТИФУД» по свидетельству № 539454 (для продуктов питания) и др. При этом все указанные элементы являются в этих товарных знаках полностью охраняемыми и не были исключены из объема их правовой охраны.

Кроме того, по результатам социологического опроса [10] подавляющее большинство респондентов (87,4%) считают, что слово «MULTIBAKER» никак не используется в повседневной речи, а 3,41% опрошенных просто ответили, что не знают. При этом у большинства респондентов (86,49%) данное слово даже не ассоциируется с хлебопекарным производством, а 4,44% ответили, что не знают.

По результатам интернет-опроса [11] у абсолютного большинства (90%) посетителей кулинарного сайта слово «МУЛЬТИПЕКАРЬ» (перевод заявленного обозначения на русский язык) ассоциируется именно с фирмой «Redmond» («Редмонд»).

Так, представленные материалы [3 – 9] действительно содержат сведения, свидетельствующие о наличии на российском товарном рынке соответствующей продукции заявителя, индивидуализируемой заявленным обозначением.

В свою очередь, отсутствуют какие-либо сведения об использовании в Российской Федерации слова «MULTIBAKER» различными производителями соответствующих товаров и/или их потребителями в качестве видового наименования

либо для описания тех или иных характеристик этих товаров, в подтверждение чего были представлены, в частности, распечатки сведений из сети Интернет [5].

Что касается приведенных в заключении по результатам экспертизы ссылок на сведения в сети Интернет, размещенные на сайтах <http://www.luxinus.ru>, <http://www.shopstyle.com>, <http://findnsave.militarytimes.com>, <https://www.us-store.ru> и <http://www.kasbahouse.com>, то следует отметить, что они никак не свидетельствуют об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки какими-либо другими лицами для индивидуализации однородных товаров того или иного конкретного производителя либо для описания каких-либо определенных характеристик однородных товаров.

Так, анализ этих сведений показал, что они размещены исключительно на иностранных сайтах либо касаются только товаров, выпускаемых за рубежом, но не имеется никаких данных об их введении в законном порядке в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации, причем в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки. К тому же отсутствуют, собственно, какие-либо указания на те или иные конкретные даты размещения в сети Интернет такой информации. Некоторые из этих ссылок вовсе не указывают на какие-либо конкретные товары, либо указанные товары представляют собой кухонную утварь (посуду) и кулинарные формы, которые относятся к товарам 21 класса МКТУ и не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, приведенным в ограниченном перечне товаров.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью, характеризующим товары или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014722649.