

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.10.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СУПМЕЙКЕР», г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714645, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «SoupMaker» по заявке №2018714645 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.04.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714645 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что заявленное обозначение «SoupMaker» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов «SOUP» (в переводе с английского – «суп»,

<https://translate.yandex.ru>) и «Maker» (в переводе с английского – «производитель, изготовитель», <https://translate.yandex.ru>) в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров, их свойства и назначение и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- экспертиза ошибочно разделила сложное слово на две отдельных лексических единицы и провела анализ по каждому элементу в отдельности. Общеизвестно, что слова и даже словосочетания английского языка могут быть переведены на русский как одно слово. Значение такого слова может отличаться от перевода отдельных частей;

- «MAKER» — это не только лексическая единица английского языка, но и часть сложных слов, которая может, как быть частью одного слова, так и частью словосочетания, которое будет иметь единый лексический смысл, как единая лексическая единица;

- согласно общедоступной информации сети Интернет «SOUPMAKER»
- это наименование вида товара, а именно устройства для домашнего использования, которое совмещает в себе функции блендера и нагревателя (см. <https://yandex.ru/search/?text=soupmaker>). Такие товары относятся к товарам 11 класса МКТУ;

- потребитель воспримет слово «SOUPMAKER» скорее, как фантазийный «волшебный горшочек», который может накормить его предлагаемыми продуктами питания, а следовательно, для данной категории товаров и услуг оно будет восприниматься как фантазийное;

- отдельные элементы словесного обозначения «SOUPMAKER», являющиеся, по мнению экспертизы, описательными, в комбинации

представляют собой оригинальное слово, являющееся лексической единицей английского языка;

- в практике регистрируемых товарных знаков широко развита регистрация отдельных видов названий блюд в качестве товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг кафе и ресторанов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018714645 в отношении всех заявленных товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (12.04.2018) поступления заявки №2018714645 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018714645 заявлено словесное обозначение «SoupMaker», выполненное стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 («бульоны; концентраты бульонные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; супы овощные») и услуг 43 («закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"») классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал, что заявленное обозначение «SoupMaker» в силу своего графического исполнения воспринимается как сложносоставное слово, образованное путем соединения слова «Soup» и «Maker», что в переводе с английского языка означает «суп» и «производитель, изготовитель» соответственно (<https://translate.yandex.ru>). Следовательно, указанное словесное обозначение «SoupMaker» в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ носит описательный характер, поскольку часть обозначения – «Soup» - представляет собой наименование товара, поэтому воспринимается как информация о самом товаре, а часть обозначения - «Maker» в сочетании со словесным элементом «Soup» является описательным, поскольку способно восприниматься как сведения, характеризующие товары 29 класса МКТУ, в частности может указывать на возможность изготовления супов с использованием заявленных товаров.

Исходя из изложенного, коллегией сделан вывод о том, что у любого хозяйствующего лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения «SoupMaker», которое характеризует заявленные товары 29 класса МКТУ.

Таким образом, приведенное в заключении экспертизы основание для признания заявленного обозначения «SoupMaker» не обладающим различительной способностью в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ является обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается охраноспособности заявленного обозначения «SoupMaker» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Услуги по обеспечению едой (рестораны, кафе, столовые) не могут касаться исключительно приготовления одного блюда – супа. В силу этого словесное обозначение «SoupMaker» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ не может рассматриваться как указание на вид заявленных услуг, их свойство и назначение. В этой связи коллегией сделан вывод о том, что обозначение «SoupMaker» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ носит фантазийный характер и может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.

Таким образом, приведенное в заключении экспертизы основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения «SoupMaker» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ может быть снято.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2019, отменить решение Роспатента от 28.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018714645.