

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.03.2016 (далее – Роспатент), поданное индивидуальным предпринимателем Богуславской Мариной Ирековной, Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014711445, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014711445, поданной 09.04.2014, заявлено словесное обозначение «HAIRFOOD». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «HAIRFOOD» (в переводе с английского языка – «еда волос», (см. Интернет – словари <https://translate.google.ru>) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение и свойства заявленных товаров 03 класса МКТУ и не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям из сети Интернет, заявленное обозначение используется различными организациями в отношении товаров, однородных товарам, для которых испрашивается правовая охрана (см. <http://www.sydnestyle.com>, <http://item.taobao.com>, <http://agarwalherbalproducts.tradeindia.com>, <http://www.rollandhairtrends.ca>, <http://hpcapital.com/hair-food> и др.), в связи с чем также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было установлено, что заявленное обозначение «HAIRFOOD» ассоциативно указывает на назначение товаров и поэтому применительно к части заявленных товаров 03 класса МКТУ (например, «антистатики бытовые») будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 14.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- для перевода слова «hairfood» экспертиза использовала Интернет ресурс <https://translate.google.ru>, который является несовершенным средством перевода.

- слово «hairfood» является изобретенным и образовано путем сложения двух основ «hair» (волос, волосок, волосы см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер) и «food» (пища, питание, еда, корм см. там же), которые в сочетании друг с другом приобретают черты фантазийного знака. Сочетание двух слов, имеющих несколько значений, будет вызывать рассуждения и домысливания относительно того, что подразумевается под объединяющим их понятием.

- обозначение «HAIRFOOD» не используется ни на одном из приведенных экспертизой сайтов в том виде, в котором оно заявлено (в слитном написании). Также, данные сайты не предназначены для русскоговорящих потребителей.

- информация, размещаемая в сети Интернет, носит непостоянный характер.

- заявитель ссылается на позицию Суда по интеллектуальным правам, согласно которой «сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением в зависимости от конкретных фактических обстоятельств недостаточен для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014711445 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии словарных публикаций [1];
- распечатки сведений из сети Интернет [2];
- копии решений о государственной регистрации товарных знаков по заявкам №2014725719, №2014713169 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.04.2014) поступления заявки №2014711445 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров;

общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «HAIRFOOD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В лексических словарях основных европейских языков не приводится значение слова «hairfood». Его приблизительное значение может быть получено при помощи перевода отдельных его частей «hair» (волосы) и «food» (еда, пища), которые не являются семантически согласованными, поэтому в отношении товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение для потребителей, владеющих английским языком, требует дополнительного домысливания, а для потребителей, не владеющих

иностранными языками, является фантазийным. Таким образом, обозначение не может прямо указывать на назначение и свойства заявленных товаров.

Приведенные в решении Роспатента ссылки из сети Интернет содержат сведения о предложениях к продаже товаров, на упаковке которых присутствует обозначение «HAIR FOOD», а также частные мнения и отзывы. Однако не представляется возможным установить дату размещения данной информации, в отношении каких товаров используется обозначение, кто является их производителем и в какой стране они производятся. Кроме того, приведенные ссылки не содержат информации о предложениях к продаже товаров, маркированных обозначением «HAIRFOOD», на территории Российской Федерации. В этой связи коллегия не может принять данную информацию в качестве достаточного основания для вывода об отсутствии у обозначения «HAIRFOOD» различительной способности.

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегией было установлено, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и прямо не указывает на назначение и свойства заявленных товаров. Таким образом, опасность введения в заблуждение потребителя относительно назначения заявленных товаров отсутствует. В этой связи коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2016, отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014711445.