

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 от 22.12.2014, поданное ООО «Партнер-Энерджи», Московская обл., г.Сергиев Посад (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497157, при этом установила 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, исключительные права в отношении всех товаров 11 класса МКТУ на товарный знак по свидетельству №497157 перешли к ООО «РЕДМОНД», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

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

В возражении от 22.12.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица,

его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №497157 не обладает различительной способностью и описывает свойства части товаров 11 класса МКТУ, а для других товаров 11 класса МКТУ является ложным;

- словесный элемент «MULTICOOK» оспариваемого товарного знака состоит из двух значимых слов английского языка, где слово «MULTI» означает «много, multifункциональный, многофункциональный», а слово «COOK» - «повар, кухарка, варить, жарить, печь, приготавливать пищу, подвергать тепловой обработке». Таким образом, обозначение «MULTICOOK» может быть переведено с английского языка на русский язык как «Мультиповар» или как действие, обозначающее множественность действий по варке (жарению, приготовлению пищи при тепловой обработке);

- таким образом, в отношении мультиварок и однородных им товаров 11 класса МКТУ обозначение «MULTICOOK» не обладает различительной способностью, характеризует сами товары и конкретную функцию этих товаров;

- многочисленные мультиварки имеют режим «Мультиповар» (MULTICOOK) – это возможность ручного выбора параметров температуры и времени, который использовался и используется на устройствах, имеющих описание на английском языке на коробках и инструкциях по эксплуатации;

- лицом, подавшим возражение, к возражению были приложены многочисленные документы (протоколы осмотров сайтов, инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, фотографии упаковок, доменное имя multicook.ru и так далее), которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «MULTICOOK»/«МУЛЬТИПОВАР» в мультиварках марок «CUCKOO», «POLARIS», «Binatone», «Scarlett», «LUMMIE», «МАРТА», «Panasonic», «Vitek» (и их моделей) использовалось различными производителями;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и является характеристикой свойств товаров 11 класса МКТУ «грили [аппараты кухонные]; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические, мангалы; 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; приспособления с вертелом для жарки мяса; скороварки электрические [автоклавы]; тостеры; фритюрницы электрические; хлебопечи»;

- предоставление исключительного права на обозначение «MULTICOOK» только правообладателю, безусловно, ставит его, как одного из хозяйствующих субъектов, в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо. Указанное может привести к тому, что любое другое кроме правообладателя лицо, производящее или поставляющее бытовые приборы для приготовления пищи с функцией «MULTICOOK»/«МУЛЬТИПОВАР», не сможет использовать его в хозяйственном обороте (в противном случае, оно будет нарушать исключительные права правообладателя);

- лицо, подавшее возражение, в подтверждение отсутствия охраноспособности у обозначения «MULTICOOK» приводит ссылку на обозначение «МУЛЬТИПОВАР» по заявке №2012722671 с приоритетом от 05.07.2012, заявленное на имя ООО «Технопоиск» в отношении 11 класса МКТУ, по которому экспертизой было вынесено решение об отказе в государственной регистрации (30.04.2014) в качестве товарного знака;

- оспариваемое обозначение будет вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты и машины для очистки воды; камеры холодильные; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды», поскольку они не относятся к устройствам, позволяющим проводить термообработку продуктов питания с целью их употребления в пищу.

Лицо, подавшее возражение, на основании приложенных к возражению документов является заинтересованным в оспаривании предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №497157, поскольку осуществляет свою деятельность по продвижению домашней и кухонной утвари и посуды, бытовой техники, в том числе мультиварок «POLARIS» со встроенной функцией «мультиповар/multicook». Правообладатель оспариваемого товарного знака запрещает использовать обозначение «MULTICOOK» в мультиварках «POLARIS», в связи с чем, лицо, подавшее возражение, терпит убытки и вынуждено снимать с продажи вышеуказанные мультиварки.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497157 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрации заявителя и постановке на учет в налоговых органах (1);
- сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 497157 (2);
- сведения о регистрации ООО «РЕДМОНД» (3);
- сведения о товарном знаке «POLARIS» по свидетельству №344166 и зарегистрированных лицензионных договорах (4);
- договоры, товарно-транспортные накладные, грузовые таможенные декларации, сертификаты соответствия, изображения и реклама товаров, письменное подтверждение производства и введения в оборот товаров под товарным знаком «POLARIS» (5);
- претензия ООО «РЕДМОНД» от 02.09.2014 и письма контрагентов заявителя (6);
- обращение ООО «РЕДМОНД» в ЦОПАЗ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, определение об истребовании документов (7);
- перевод слова «MULTI» (8);
- значение слова «МУЛЬТИ» из Советского энциклопедического словаря, 1988г. (9);

- перевод слова «COOK» из электронных словарей Мультитран, АBBYY Lingvo, англорусского словаря, 1993 г. (10);

- инструкция по эксплуатации мультиварки CUCKOO CRP-A1010F, сертификат соответствия с приложением, письмо от 11.11.2014 (11);

- протоколы осмотра письменных доказательств - ретроспективного содержания Интернет-сайтов multicook.ru, multipovar.ru, masterkok.ru, skorovarka.com (12);

- инструкция по эксплуатации мультиварки Binatone MUC-2180, изображения товаров BINATONE-2170, BINATONE-2116, сведения о нахождении товаров BINATONE-2180, BINATONE-2116 в обороте до даты приоритета товарного знака, письмо от 03.10.2014 (13);

- изображения упаковки мультиварки Scarlett, копия сертификата (14);

- инструкция к мультиваркам Lumme-1436, 1444, 1446, изображения упаковок (15);

- сертификаты соответствия к мультиваркам МАРТА, информация из сети Интернет (16);

- сведения о мультиварках Panasonic и Vitek (17);

- словарная статья МУЛЬТИВАРКА в электронной энциклопедии WIKIPEDIA (18);

- статья МУЛЬТИВАРКА из Энциклопедии Товаров, wiki.ektip.ru (19);

- сведения о регистрации домена MULTICOOK.ru, ретроспективные данные о содержании главной страницы Интернет-сайта по адресу www.multicook.ru по состоянию на 19 марта 2009 г. (20);

- сведения о результатах поиска обозначения MULTICOOK в поисковой системе GOOGLE (21);

- сведения о результатах поиска обозначения MULTICOOK в поисковой системе YANDEX (22);

- письмо ООО «Борк-Импорт» от 11.11.2014 (23);

- письмо ООО «М.Видео Менеджмент» от 11.12.2014 (24).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- в словарно-справочных источниках отсутствует слово «MULTICOOK», что говорит о фантазийном, изобретенном характере этого слова;

- слова «MULTI» и «COOK» имеют значения в английском, немецком, французском языках. Слово «COOK» в переводе с английского языка имеет значение в качестве существительного (повар, кухарка, жена, Кук и так далее), глагола (варить, жарить, печь и так далее), прилагательного (поваренный); слово «MULTI» означает «многофункциональный». Таким образом, учитывая многозначность слов, входящих в состав слова «MULTICOOK», оно может иметь несколько значений (например, многофункциональная повариха, кухарка, жена, мультипечь, МногоКук от фамилии Джеймса Кука и так далее);

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «MULTICOOK» воспринимается потребителем как прямо указывающее на характеристики какого-либо товара 11 класса МКТУ или как указание некой функции, соответственно, не доказано, что на дату приоритета оспариваемого знака обозначение «MULTICOOK» не могло индивидуализировать товары правообладателя;

- использование лица, подавшего возражение, фантазийного обозначения «МУЛЬТИПОВАР» не может быть предметом рассмотрения настоящего возражения;

- использование обозначения «MULTICOOK» до даты приоритета оспариваемого товарного знака является недостоверным и не доказанным, поскольку материалы возражения содержат либо позднюю дату, чем дата приоритета, либо отсутствует упоминание обозначения «MULTICOOK», представленные сертификаты соответствия являются лишь разрешительными документами;

- доменное имя multicook.ru и обозначение «MULTICOOK» выполняют различную функцию по индивидуализации, в этой связи использование доменного

имени в отношении услуг не может свидетельствовать о том, что обозначение «MULTICOOK» не обладает различительной способностью в отношении товаров;

- в силу фантазийности слова «MULTICOOK» оспариваемый товарный знак не может ввести потребителя в заблуждение. Доказательств обратного в возражении не представлено.

Правообладателем к отзыву были приложены следующие материалы:

- распечатки Интернет-словарей (25);
- информация о статье в Wikipedia (26);
- распечатки с сайта <http://wiki.ektip.ru/Мультиварка> (27);
- распечатки сети Интернет о сайте masterskok.ru (28);
- распечатки сети Интернет о сайте skorovarka.com (29);
- распечатки сети Интернет о сайте multicook.ru и multipovar.ru (30);
- распечатки с сайта <http://www.cuckooworld.com> (31).

Исходя из вышеизложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения от 22.12.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №497157.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №497157 представляет собой словесное обозначение «MULTICOOK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ: «аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты для обжаривания кофе; вафельницы электрические; грили [аппараты кухонные]; камеры холодильные; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; кофеварки электрические; мангалы; машины для выпечки хлеба; перколяторы для кофе электрические; плиты кухонные; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для подогрева блюд; приборы нагревательные кухонные; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; скороварки электрические [автоклавы]; тостеры; установки для охлаждения воды;

установки для охлаждения жидкостей; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фритюрницы электрические; хлебопечи; чайники электрические; шкафы холодильные».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы (1-7), содержащие информацию об осуществлении им деятельности по продвижению на российском рынке бытовой техники (в том числе мультиварок, соковыжималок, хлебопечек, блендеров и так далее), домашней и кухонной утвари и посуды. Лицо, подавшее возражение, с 2009 года является дистрибьютором электрической бытовой техники под товарным знаком «POLARIS» на территории Российской Федерации, с 2012 года является лицензиатом компании «Текстон Корпорейшен» - производителя мультиварок «POLARIS». Товарный знак «POLARIS» зарегистрирован в Госреестре за №344166 с приоритетом от 14.04.2006. Представленные товарные накладные, договоры поставки свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, поставляло бытовую технику, маркированную товарным знаком «POLARIS», в том числе мультиварки «POLARIS», имеющие функцию «мультиповар/multicook». Кроме того, в деле представлены письма от правообладателя оспариваемой регистрации о запрете использовать обозначение «MULTICOOK» лицу, подавшему возражение, на предметах бытовой техники, в том числе, мультиварках.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Партнер-Энерджи» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497157 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Согласно словарным источникам информации (8) словесный элемент «MULTICOOK» состоит из двух значимых слов «MULTI» и «COOK», которые в переводе с английского языка имеют следующие значения.

Слово «MULTI» - мульти, много. Мульти... [от лат. multum - много] - первая составная часть сложных слов, указывающая на множественность или многократность.

Слово «COOK» (существительное) - «повар, кухарка, стряпуха», слово «COOK» (прилагательное) – печь, жарить, готовить, стряпать и так далее.

В этой связи, исходя из семантических значений слов, оспариваемое обозначение может иметь множество вариантов переводов, например, много повар (-ить), много жарить (кухарка) и так далее. Однако, в одном из его переводов на русский язык, как правомерно указало лицо, подавшее возражение, оно может быть переведено как «мультиповар».

Вместе с тем, коллегией был учтен тот факт, что слово «MULTICOOKER» в переводе с английского имеет прямое значение «мультиварка».

Согласно приведенной информации (18) мультиварка — многофункциональный бытовой или профессиональный кухонный электроприбор с программным управлением, предназначенный для приготовления блюд в автоматическом режиме. Мультиварка может иметь от пяти-шести до двух десятков и более встроенных программ приготовления, заложенных производителем. Дополнительно к заложенным программам приготовления мультиварка может иметь также режим ручного управления. Этот режим дает возможность создавать собственные программы приготовления, задавая время, температуру и другие параметры процесса приготовления, что позволяет адаптировать для мультиварки практически любой кулинарный рецепт со всеми его тонкостями. Конкретные возможности «Мультиповара» разнятся от модели к модели и могут быть как довольно широкими, так и весьма ограниченными.

Вместе с тем, из представленных лицом, подавшим возражение, материалов видно, что обозначение «MULTICOOK» использовалось в мультиварках разных моделей различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №497157.

Так, представленные таможенные декларации (5) свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого знака мультиварки «POLARIS» модели «PMC0508D», «PMC0512D» ввозились на территорию Российской Федерации. На данные модели представлены сертификаты соответствия, выданные со сроком действия с 20.01.2012 по 19.01.2013. В буклете «Моя Родня товары для дома» №15 (22) от 02.04.2012 рекламировалась мультиварка «POLARIS» модели «PMC0506AD».

В материалах дела содержится инструкция к мультиварке «POLARIS» модели «PMC0508D» и «PMC0517AD», в которых есть функция «мультиповар» с датой производства 06.2012 и 07.2012, соответственно.

Из приложенного к возражению письма (5) видно, что китайская компания ЧЖУНШАНЬ НЬЮКЭН ЭНТЕРПРАЙЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ КО. ЛИМИТЕД с 12.05.2012 осуществляет производство кухонной бытовой техники, в том числе мультиварок «POLARIS» модели «PMC0517AD», имеющих функцию «MULTICOOK» (на английском языке) и «мультиповар» (на русском языке), маркированную на корпусе продукции. Мультиварки производятся на основании соглашений с правообладателем товарного знака «POLARIS» - Тескстон Корпорейшн. Китайская компания поставляет мультиварки на территорию Российской Федерации (ориентировочная счет-фактура).

Часть документов (5) не может быть принята во внимание коллегией, поскольку информация о введении в хозяйственный оборот бытовой техники под обозначением «POLARIS» содержит более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы (11) показали, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №497157 ООО «Технопарк-Центр», г.Москва осуществляла реализацию на территории Российской Федерации мультиварок

моделей «CUCKOO CMC-HE1054F» и «CUCKOO CRP-A1010F/FA», в которых использовалось обозначение «MULTICOOK»/«МУЛЬТИПОВАР» в качестве названия режима работы устройств на лицевой стороне мультиварки и в инструкции по ее применению. Приложенные сертификаты соответствия со сроком действия с 28.01.2010 по 27.01.2013 позволяют установить производителя мультиварок «CUCKOO ELECTRONICS Co., LTD», Республика Корея.

В протоколе осмотра письменного доказательства, заверенного нотариусом (12) и приложенных к нему материалов из сети Интернет (см., например: <http://www.masterskok.ru/index.html/>, <http://www.skorovarka.ru>) содержится информация о том, что в период «не позднее 05.07.2012» открываются страницы, на которых размещены фотоизображения различных моделей кухонной бытовой техники (мультиварок (скороварок) «CUCKOO CMC-HE1054F», «CUCKOO CRP-A1010F», «CUCKOO CRP-HD 1010 F1», «CUCKOO CR-0821FI») и подробное описание их технологических особенностей. Следует особо обратить внимание на тот факт, что все вышеперечисленные модели предлагались к продаже на территории Российской Федерации и имели функциональные режимы «MULTICOOK»/«МУЛЬТИПОВАР».

В письме от ООО «Борк-Импорт», сообщается, что оно вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации мультиварки BORK U701 с функцией «мультиповар» (указание режима работы) (25).

Присутствие на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака электрической скороварки под названием «мультиповар» фирмы «Binatone» модель MUC-2116 и хлебопечки-мульварки «мультиповар» BM-2170, мультиварки MUC-2180 подтверждаются материалами (13), а именно информацией из Интернет датированной 04.05.2012 о продаже данной продукции, об отзыве покупателей (от 27.03.2012, 06.03.2013), а также от ЗАО «Интеруорлд продактс», которое реализовывало указанную продукцию.

Согласно материалам (14 - 17) в различных моделях мультиварок марок «Scarlett», «LUMMIE», «МАРТА», «Panasonic» действительно содержится функция «MULTICOOK»/«МУЛЬТИПОВАР», однако, не представляется

возможным установить, в какое время, где и кем реализовывалась данная продукция на территории Российской Федерации. Фотографии продукции, сертификаты, руководство по эксплуатации соответствия носят лишь информационный характер.

Обозначение «MULTICOOK» использовалось в доменных именах (20-22).

Документы (5, 11-13, 20-22, 25) иллюстрируют, что для маркировки указанного режима используется понятие «мультиповар» разными производителями указанной выше продукции.

Таким образом, коллегия полагает, что использование обозначения «MULTICOOK»/«МУЛЬТИПОВАР» различными производителями бытовой техники в качестве характеристики определенной функции продукции, с учетом заложенной изначально в семантике данного словосочетания идеи, понятия, обуславливает восприятие данного элемента средним российским потребителем в качестве простого описания свойств товара, лишенного индивидуализирующей способности.

Учитывая вышесказанное, оспариваемое обозначение «MULTICOOK» в отношении части товаров 11 класса МКТУ, которые имеют функцию «мультиповар», а именно «кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические, приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; скороварки электрические [автоклавы]» является описательным и указывает на свойства товаров (многократно повторяющееся действие по приготовлению (жарке, тушению) пищи). Следовательно, в отношении остальных товаров 11 класса МКТУ, которые не обладают данной функцией, обозначение «MULTICOOK» оспариваемого товарного знака будет являться ложным.

Доводы правообладателя, изложенные в особом мнении, а также в жалобе от 19.03.2015, касающиеся оценки представленных лицом, подавшим возражение, документов, проанализированы выше, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 22.12.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497157 недействительным полностью.