

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.02.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шестаковым В.Н., г. Чайковский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014742320, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **BAUTON** » по заявке №2014742320 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.12.2014 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, слово «BAUTON» (Bauton – строительная глина, см. Немецко-русский политехнический словарь, А.В. Панкин, М.: «РУССО», 1996, стр. 60; Глина –

осадочная горная порода, в измельченном виде в соединении с водой образует тестообразную массу, употребляется для гончарных изделий, кирпича, строительных и скульптурных работ, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М.: «Азбуковник», 1999, стр. 132) в силу его смыслового значения указывает на вид, состав и свойства товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные». Для остальных заявленных товаров 17 класса МКТУ и товаров 01, 02 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товаров.

В поступившем возражении от 08.02.2017 и дополнениях к нему от 14.06.2017, 04.07.2017, 05.07.2017 заявитель представил свои аргументы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- слово «BAUTON» не является широкоупотребительным даже для немецкоговорящих стран, поскольку данное слово является сугубо техническим термином, относящимся к узкой области знаний, преимущественно геологии и строительным материалам;

- в русском языке такая лексическая единица как «БАУТОН» отсутствует, а имеются такое понятие как «глина», а также ряд терминов для разных видов глин специального состава (шамот и т.п.);

- при обращении к авторитетным специализированным словарям (в том числе политехническим, химическим, иноязычных слов и т.п.), а также словарям общей лексики, выявить слово «BAUTON» заявителю не удалось, Интернет-поисковик Yandex содержит всего четыре упоминания слова «BAUTON», поэтому можно констатировать, что указанное слово не только не является общеупотребительным словом или термином, а вообще используется крайне редко;

- перевод слова «BAUTON» с немецкого языка как «строительная глина» является вторичным, в логико-ассоциативной цепочке при использовании данного обозначения, т.е. может рассматриваться как фантазийное буквосочетание, где «TON»

является многозначным словом в немецком языке и означает 1. тон, звук; 2. ударение; 3. глина, а слово «BAU» переводится с немецкого языка как 1. сооружение, здание; 2. стройка, строительство; 3. конструкция; 4. структура, строение; 5. горная выработка, разработка, добыча (полезных ископаемых); 6. рама, крепеж;

- применительно к слову «глина» в немецком языке используются такие понятия как «feuerton» (огнеупорная глина), «roherde ton» (природная глина);

- в русском языке также имеется слово «ТОН», означающее 1. звук, тональность; 2. цветовой тон, поэтому применительно к товарам, представляющим краски и различные покрытия, заявленное обозначение вызывает ассоциации с цветоопределением;

- учитывая, что при восприятии заявленного обозначения требуется рассуждение и домысливание, оно не является прямой характеристикой товара, а, следовательно, и не может вводить в заблуждение или вызывать ложные ассоциации;

- в соответствии с Лингвистической справкой, подготовленной кандидатом филологических наук, доцентом кафедры перевода и прикладной лингвистики Института языка и литературы Удмуртского государственного университета значение лексемы «BAUTON» может быть однозначно выявлено только в контексте, а анализ ссылок в сети Интернет позволяет сделать заключение о преобладании значения «строительный характер/стиль», а ввиду устаривания строительной глины как строительного материала используется в немецком языке, как правило, для принадлежности к прошедшим историческим эпохам;

- при рассмотрении возражения следует принять во внимание результаты социологического исследования, проведенного Автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства» с целью установить восприятие потребителями обозначения «BAUTON»;

- исследование проводилось на основе случайной выборки посетителей торгового центра строительного профиля в количестве 170 человек и показало, что слово «BAUTON» воспринимается потребителями в качестве фантазийного, ассоциируется с цветом, при этом подобная ассоциация усиливается применительно к основной

продукции заявителя (лако-красочной), словарное значение слова «BAUTON» респондентам не известно;

- в силу изложенного нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение является ложным в отношении заявленных товаров 01, 02 классов МКТУ, а также указывает на вид, состав и свойства товаров 17 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014742320 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, иллюстрируются следующими документами:

- Лингвистическая справка, подготовленная кандидатом филологических наук, доцентом кафедры перевода и прикладной лингвистики Института языка и литературы Удмуртского государственного университета Опариным М.В. исх. №ИС-3/3 от 03.07.2017 (далее – Лингвистическая справка) [1];

- Справка с выдержками из отчета о социологическом исследовании «Ассоциативный ряд BAUTON», подготовленный Автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства» (далее - Справка с выдержками из отчета о социологическом исследовании) [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (17.12.2014) поступления заявки №2014742320 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 « **BAUTON** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация

товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно:

01 класс МКТУ - антинакипины; антистатики, за исключением бытовых; антифризы; вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества и материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества химические для изготовления красок; жидкости для гидравлических систем; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; клеи для промышленных целей; материалы фильтрующие [химические вещества]; мастики кузовные; мастики для шин; шпатлевки автомобильные; мастики масляные [шпатлевки]; мыла металлические для промышленных целей; смягчители для промышленных целей; осветлители; пластификаторы; препараты вулканизирующие; препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты коррозионные; препараты обезвоживающие для промышленных целей; протравы для металлов; растворители для лаков; составы для ремонта шин; составы огнестойкие; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для очистки воды; химикаты промышленные.

02 класс МКТУ - белила [краски, красители]; вещества красящие; глазури [покрытия]; грунтовки; красители для кожи; краски бактерицидные; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; красители; краски; лаки; покрытия [краски]; пигменты; мастики [природные смолы]; масла защитные для древесины; политуры; растворы для побелки; препараты защитные для металлов; сгустители для красок; смазки антикоррозионные консистентные; протравы; разбавители для красок; составы для внутренней отделки; разбавители для лаков; составы для предотвращения потускнения металлов; эмали [лаки].

17 класс МКТУ - изоляторы; замазки; краски изоляционные; лаки изоляционные; материалы теплоизоляционные; масла изоляционные; материалы для герметизации; материалы изоляционные; материалы, задерживающие тепловое излучение; материалы изоляционные огнеупорные; смолы синтетические

[полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «BAUTON» представляет собой лексическую единицу немецкого языка со значением «строительная глина» (см. «Немецко-русский политехнический словарь» А.В. Панкин, М.: «РУССО», 1996, стр. 60; Универсальный немецко-русский словарь. Академик.ру.2011 [http://universal\\_de\\_ru.academic.ru/55634/Bauton](http://universal_de_ru.academic.ru/55634/Bauton)).

Исходя из наличия определенного смыслового значения слова «BAUTON», приведенного в словарно-справочных источниках информации, усматривается, что заявленное обозначение представляет собой указание на конкретный вид товара – «глина» (осадочная горная порода, в измельченном виде в соединении с водой образует тестообразную массу, употребляется для гончарных изделий, кирпича, строительных и скульптурных работ, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 133), а также на его назначение – «строительство» (отрасль науки и техники, занимающаяся возведением и реконструкцией зданий, сооружений, см. там же, стр. 801).

При этом необходимо отметить, что глина является одним из древнейших строительных материалов, применяемых в строительстве по сей день, в том числе в качестве тепло- и гидроизолятора, о чем свидетельствуют общедоступные сведения из сети Интернет (см. например, статьи «Глина – универсальный природный материал для строительства» от 14.12.2013, опубликованную на сайте <http://svetich.info>; «Применение глины в строительстве», сентябрь 2015, <http://www.lcspb.ru>).

Учитывая определенную семантику слова «BAUTON» можно сделать вывод, что для товаров 17 класса МКТУ, являющихся изоляционными материалами («материалы теплоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные»), заявленное обозначение воспринимается в качестве характеристики товара, т.е. является описательным.

Целесообразно при этом обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте.

Таким образом, для указанной выше части товаров 17 класса МКТУ заявленное обозначение «BAUTON» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Документов о приобретении обозначением «BAUTON» различительной способности в качестве средства индивидуализации товаров заявителя материалы возражения не содержат.

Вместе с тем, для другой части товаров 17 класса МКТУ, а также заявленных товаров 01, 02 классов МКТУ, не являющихся строительной глиной и не содержащих этот материал в своем составе, заявленное обозначение является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств, а, значит, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается аргументов заявителя относительно возможного восприятия потребителем обозначения «BAUTON» при разделении его на отдельные лексические единицы «BAU» и «TON» / «ТОН» в качестве словосочетания «строительный характер/стиль» или отнесения этого обозначения к понятию, связанному с цветом, то они приняты к сведению, однако не опровергают наличие определенного словарного значения слова «BAUTON».

Представленные заявителем Лингвистическая справка [1] и Справка с выдержками из отчета о социологическом исследовании [2] также не опровергают вывод о неохроноспособности обозначения «BAUTON» для заявленных товаров 01, 02, 17 классов МКТУ.

Так, из Справки с выдержками из отчета о социологическом исследовании [2] следует, что опрошенным респондентам не известно конкретное лексическое значение немецкого слова «BAUTON». Вместе с тем, отсутствие знания немецкого языка у опрошенной группы потребителей не свидетельствует о том, что лексическая единица этого языка с определенным смысловым значением, представляющая собой указание на конкретный вид товара и его назначение, подлежит регистрации в качестве товарного



знака. Кроме того, поскольку не представлено само социологическое исследование, не представляется возможным оценить, с учетом какой методики оно проводилось, какую аудиторию и территорию оно охватывает.

В части Лингвистической справки [1] следует отметить, что в ней проводится анализ отдельных частей слова - «BAU» и «TON» и сделан вывод о том, что значение слова «BAUTON» может быть однозначно выявлено лишь в определенном контексте. Следовательно, представленная Лингвистическая справка [1], которая, по сути, представляет собой частное мнение специалиста в области филологии, не свидетельствует о том, что обозначение «BAUTON» является фантазийным для заявленных товаров 01, 02, 17 классов МКТУ.

Кроме того, в Лингвистической справке [1] указано, что анализ ссылок в сети Интернет позволил специалисту, подготовившему ее, прийти к выводу о том, что «строительная глина» в связи с устареванием этого материала используется в современном немецком языке для «обозначения принадлежности к прошедшим историческим эпохам». Вместе с тем, сведений о том, что специалист в области филологии, проводивший исследование немецкого слова «BAUTON», также является специалистом в области строительства, материалы дела не содержат. Следовательно, выводы этого лица о том, что строительная глина является устаревшим строительным материалом и поэтому не применяется для обозначения определенных товаров, не является обоснованным.

Таким образом, принимая во внимание сделанный выше вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 11.08.2016.**