

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2021. Данное возражение подано ООО «Пинакта», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732920, при этом установлено следующее.

Заявка №2020732920 на регистрацию словесного обозначения «Welldone» была подана на имя заявителя 25.06.2020 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732920 в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «WELLDONE» (пер. с англ. - "хорошо, удачно сделанный", "хорошо прожаренный", см. Большой англо-русский и русско-английский словарь), указывает на свойства заявленных товаров 29, 30

классов МКТУ, в том числе носит хвалебный характер на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «WELLDONE» состоит из слов общезыкового фонда «WELL» и «DONE» и, несмотря на слитное написание, четко определяются лексические значения "хорошо, удачно сделанный", "хорошо прожаренный".

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Welldone» является фантазийным, поскольку в слитном написании не представлено в лексике какого-либо из широко известных иностранных языков с латинским алфавитом;

- значения, приведенные экспертизой, несмотря на их наличие в авторитетном словарном ресурсе, соответствуют скорее буквальному переводу англоязычного словосочетания «well done» в соответствии с отдельными значениями слов в его составе («well» - хорошо, «done» - сделанный);

- словосочетание «well done» является устойчивым выражением в английском языке, наиболее точно его значение передается как «Отлично сработано!», «Молодец!»;

- в толковом словаре «Merriam-Webster» рассматриваемый термин представлен выполненным через дефис;

- в слитном написании рассматриваемый словесный элемент не используется, и мы полагаем, что это является существенной характеристикой различительной способности заявленного словесного обозначения «Welldone»;

- словесные элементы «well-done», «well done» не являются описательными в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- в семантику обозначения «Welldone» для продукции в категории заменителей мяса и продуктов на их основе закладывалось содержание возможности оригинального прочтения характеристики мясных изделий применительно к товарам для вегетарианского питания;

- при восприятии заявленного обозначения у потребителей могут возникнуть

любые ассоциации со свойствами товаров при этом они объективно не могут быть единообразными и однозначными, в этой связи заявленное обозначение не является описательным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка вариантов перевода словосочетания «well done» с английского языка с помощью сервиса Яндекс.Переводчик, а также вводная часть статьи «Степени прожарки мяса» в Wikipedia;

2. Распечатка вариантов перевода слова «well-done» с английского языка в статье словаря «Merriam-Webster»;

3. Распечатка результатов поискового запроса «welldone» в словаре Мультигран.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (25.06.2020) заявки № 2020732920 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, способ

производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Welldone», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «W». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Welldone» образован соединением двух значимых слов английского языка «Well» и «done», которые в переводе на русский язык означают «хорошо, прекрасно, отлично, вполне» и «сделанный, проделанный, выполненный, прожаренный» (смотри <https://translate.yandex.ru/>).

Таким образом, несмотря на слитное написание значимых единиц английского языка, оно в переводе с английского языка имеет следующие значения: «хорошо сделанный», «отлично сделанный», «прекрасно прожаренный» и т.д.

Следует отметить, что слитное графическое исполнение заявленного обозначения «Welldone» не меняет его смыслового значения.

Применительно к заявленным товарам 29 класса МКТУ «заменители мяса растительные на основе бобовых культур и продукты на их основе», товарам 30 класса МКТУ «заменители мяса растительные на основе зерновых культур и продукты на их основе», коллегия указывает следующее.

Согласно общедоступным источникам информации (<https://ru.wikipedia.org/>) степень прожарки мяса — критерий, определяющий уровень готовности/тепловой обработки блюда и характеризующийся, прежде всего, его внутренней температурой, определяющей также цвет в разрезе и сочность. Классификация, предлагаемая в американских и российских источниках (к примеру, «Гид по мясу») описывает семь степеней прожарки, что является общепринятой нормой. В

классификацию не входит сырое мясо, используемое, к примеру, при изготовлении карпаччо. Указываемая температура — на момент снятия с огня; для точности рекомендуется использование специальных термометров.

Выделяют: полностью непрожаренное (экстра-рэйр, от англ. extra rare, также blue rare или blue) — прогретый до 46—49 °С; сырой, но не холодный; с «кровью» (красным соком) (рэйр, англ. rare) — непрожаренное мясо (обжаренное снаружи, красное внутри) с красным соком, прогретое до 49—55 °С (готовится 2—3 мин при 200 °С); слабой прожарки (медиум рэйр, англ. medium rare) — непрожаренное мясо, с соком ярко выраженного розового цвета и прогревом до 55—60 °С (готовится 4—5 мин при 190—200 °С); средней прожарки (медиум, англ. medium) — среднепрожаренное мясо со светло-розовым соком внутри и прогревом до 60—65 °С (готовится 6—7 мин при 180 °С); почти прожаренное (медиум велл, англ. medium well) — мясо с прозрачным соком и прогревом до 65—69 °С (готовится 8—9 мин при 180 °С); прожаренное (велл дан, англ. well done) — полностью прожаренное мясо почти без сока, прогретое до 71—100 °С (готовится 8—9 мин при 180 °С с доготовкой); сильно прожаренное (ту велл дан, англ. too well done, overcooked) — полностью прожаренное мясо совсем без сока и прогретое до температуры выше 100 °С.

Учитывая изложенные семантические значения, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «Welldone» заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на свойства товаров, в том числе носящее хвалебный характер.

В силу сказанного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также отмечает, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную способность в отношении испрашиваемых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2020.