

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 13.07.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047734, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.07.2010 за №1047734 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя Chas. A. Blatchford & Sons Limited, Lister Road Basingstoke, Hampshire RG22 4AH GB (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1047734 представляет собой словесное обозначение «MULTIFLEX».

Решением Роспатента от 13.02.2012 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что словесное обозначение «MULTIFLEX» можно разделить на две самостоятельные части «MULTI» и «FLEX» (в переводе с английского языка «multi» – «мульти, многий, много...» и «flex» - «перегиб, сгибать, гнуть, изгибаться, гнутый», см. multitrans.ru). В целом знак может

указывать на свойства и качество товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. Слитное написание словесных элементов «MULTI» и «FLEX» не способствует потере изначальных значений этих слов.

При принятии решения экспертиза использовала общедоступные словари и руководствовалась положениями российского законодательства, вне зависимости от степени владения потребителями иностранными языками.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявителем не представлена информация о том, что данный словесный элемент был разработан и используется только его предприятием, в связи с чем данное обозначение может использоваться разными производителями.

Факт учета предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку в других странах не предусмотрен законодательством Российской Федерации в качестве основания для предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

В возражении от 13.07.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение написано слитно, одним шрифтом, в связи с чем, отсутствуют основания для его восприятия как сочетания двух слов;
- обозначение «MULTIFLEX» как одно слово используется в узких областях техники (предусмотрено специализированными словарями по автоматике и машиностроению);
- слово «MULTIFLEX» означает многоизгибный, при этом само понятие «многоизгибный» в толковых словарях русского языка отсутствует;
- правовая охрана международной регистрации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «протезы для ног и лодыжек; части и комплектующие для всех вышеуказанных товаров; все вышеуказанные товары, включенные в 10 класс МКТУ»;

- применительно к этим товарам толкования заявленного обозначения не имеется, в связи с чем, оно может быть расценено как фантазийное и требующее домысливание;

- продукция заявителя - это протезы, потребителем этой продукции являются инвалиды - люди, не имеющие свободы передвижения;

- для иной категории потребителей, принимая во внимание уровень владения английским языком в России, заявленное обозначение будет восприниматься как нейтральное слово иностранного языка без определенной семантики;

- правообладатель получил исключительные права в отношении обозначения «MULTIFLEX» для рассматриваемых товаров 10 класса МКТУ в ряде крупнейших англоязычных стран, в том числе в Соединенных штатах Америки, Австралии, Великобритании;

- существующая практика регистрации обозначения «MULTIFLEX» в качестве товарного знака в России подтверждает, что для различного спектра товаров МКТУ, рассматриваемое обозначение признается охраноспособным (например, свидетельства №426045, 223662, 252440);

- правообладатель - английская компания Chas. A. Blatchford & Sons Limited, является одной из старейших компаний в области протезостроения, которая основана более 120 лет назад;

- среди наград, которых удостоен правообладатель, - награды Ее Величества Королевы Великобритании за технические достижения, награда за дизайнерские достижения Совета Проектировщиков Великобритании, Ассоциации инвалидов различных стран, награда принца Уэльского за инновационные технологии, награда за выпуск продукции тысячелетия, награда Британской Инженерной Ассоциации, награда Ассоциации Здравоохранения, награда Ее Величества Королевы Великобритании 2010 года за инновационные решения;

- в России компания начала работать с 1988 года, а в июле 2009 года был открыт протезно-ортопедический салон;

- правообладатель и его продукция «MULTIFLEX» рекламируется путем рассылки печатной продукции, включая каталоги и флаеры, в профильные медицинские учреждения;

- товары заявителя были представлены на ряде российских конференций и симпозиумов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1047734 на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатка результатов поискового запроса электронного словаря Мультитран [1];

- распечатка результатов поискового запроса электронного словаря Гугл Транслейт [2];

- распечатка результатов поискового запроса электронного словаря Яндекс Лингво [3];

- распечатка результатов поискового запроса электронного словаря Мультитран Автоматика [4];

- распечатка словарной статьи из словаря Лингво Машиностроение [5];

- результаты поискового запроса «многоизгибный» с лингвистического портала Gramota.Ru [6];

- результаты поиска товаров «многоизгибный» в Яндекс [7];

- распечатка сведений о регистрации товарного знака США № 2240435 с переводом [8];

- уведомление о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1047734 в Австралии с переводом [9];

- распечатка о регистрации товарного знака «MULTIFLEX» N 1556918 в Великобритании с переводом [10];

- распечатка регистрации РФ № 426045 [11];

- распечатка регистрации РФ № 223662 [12];

- распечатка регистрации РФ № 252440 [13];
- распечатка международной регистрации № 816680 с переводом [14];
- распечатка международной регистрации № 790512 с переводом [15];
- распечатка международной регистрации № 734029 с переводом [16];
- распечатка международной регистрации № 509065 с переводом [17];
- распечатка международной регистрации № 500655 с переводом [18];
- распечатка международной регистрации № 452606 с переводом [19];
- распечатка международной регистрации № 436955 с переводом [20];
- каталог продукции [21];
- рекламные и информационные материалы о продукции «MULTIFLEX»[22];
- список рекламных роликов правообладателя на Youtube.com [23];
- справка об объемах продаж «MULTIFLEX» в России с переводом [24];
- сведения о помощи больным в России и за рубежом [26];
- образец этикетки [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (12.07.2010) международной регистрации №1047734 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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; 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.

Положения, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1047734 представляет собой словесное обозначение «MULTIFLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Заявленное обозначение представляет собой две слитно написанные лексические единицы английского языка «MULTI» и «FLEX», в переводе на русский язык означающие «мульти, многих, много...» и «перегиб, сгибать, гнуть, изгибаться, гнутый», соответственно (см. словарно-справочные источники, приведенные в заключении по результатам экспертизы).

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «MULTIFLEX» может быть воспринято в значении «многоизгибный», «мультиперегибающийся», «многоизгибающийся» и т.д.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «Chevilles et pieds artificiels»;

parties et garnitures des produits précités» (протезы для ног и лодыжек; части и комплектующие вышеупомянутых товаров).

Протезы (франц. prothèse, от греч. prosthesis — присоединение, прибавление), механические приспособления, заменяющие отсутствующие сегменты конечностей или др. части тела и служащие для косметического и функционального восполнения дефекта (см. БСЭ, <http://slovari.yandex.ru>).

Действительно при ходьбе нога естественным образом изгибается в определенных местах, в связи с чем, протез ноги для удобства ходьбы также может изгибаться.

Вместе с тем, применительно к протезам однозначного толкования смысла словесного элемента «MULTIFLEX» (многоизгибный, мультиперегибающийся, многоизгибающийся) не имеется. Лишь путем домысливания можно придти к выводу о том, что речь идет о способности протеза изгибаться во многих местах, либо о способности хорошо гнуться, либо изгибаться многократно и т.д.

Также коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «MULTIFLEX» для характеристики своих товаров.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1047734 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как прямо указывающего на определенные свойства, качество товаров.

Кроме того, заявителем представлены сведения [21-27] о том, что компания Chas. A. Blatchford & Sons Limited является одной из самых старейших в мире компаний в области протезирования (основана 120 лет назад в Великобритании). Согласно имеющимся в материалах дела каталогам и этикеткам продукции обозначение «MULTIFLEX» используется заявителем именно в качестве названия серии протезов стоп и щиколоток. Данные товары поставляются на территорию Российской Федерации с 2009 года. Информация о продукции компании заявителя представлена в сети Интернет. С учетом специфики товаров (протезы) можно сделать вывод том, что знак

«MULTIFLEX» известен определенной группе российских потребителей и ассоциируется с товарами заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 13.07.2012, отменить решение Роспатента от 13.02.2012, предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1047734 на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «Chevilles et pieds artificiels; parties et garnitures des produits précités».**