

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 17.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МУКБАНГ ГРУПП", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772527, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023772527 с приоритетом от 09.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023772527 в отношении всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ, с указанием слов «mukbang»,

«group» и символа «®» в качестве неохраняемых элементов обозначения на основании требований, изложенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесный элемент «group» и буква «R» являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

Вместе с тем, в уведомлении было указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "MUKBANG" (с англ.яз "мукбанг" - жанр видеоблогинга, суть которого заключается в поедании огромного количества еды на камеру, см. <https://translate.google.com>; <https://tv3.ru/post/mukbang>; https://medaboutme.ru/articles/chto_takoe_mukbang_i_pochemu_eto_nravitsya_ly_udyam/) не обладает различительной способностью для всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ, поскольку указывает на их назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вышеуказанный довод подтверждается фактом использования данного термина различными лицами при поиске в сети Интернет в области услуг общественного питания (см. <https://cafemukbangusc.com/>; <https://eatigo.com/my/kuala-lumpur/en/r/mukbang-buffet-mytown-5012354>; <https://www.foodpanda.my/restaurant/efml/mukbang-cafe>; <https://www.ubereats.com/store/cafe-mukbangusc/t5MHHyGyXGuNdL1OUcyh7w>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «GROUP» не является предметом самостоятельной правовой охраны, также как знак охраны товарного знака;

- для рядового потребителя заявленное обозначение будет связано с неким абстрактным словом. Данный жанр видеоблогинга не популярен в России. Значение слова, возможно, будет понятно тем потребителям,

которые увлекаются азиатской культурой. Однако и для них это будут ассоциации с традициями и обычаями, принятыми в странах Азии;

- назначение услуг, на которые претендует заявитель – организация потребления приготовленных в ресторане блюд и реклама ресторана. Заявитель не претендует на услуги видеоблогинга, которые относятся к 41 классу МКТУ. Ограничения, которые применены только к одному жанру видеоблогинга, не соответствуют принципу правовой определенности;

- экспертиза не прокомментировала то, что в результате поиска по базе зарегистрированных товарных знаков, в отношении услуг 43 класса МКТУ выявлены регистрации «СКЕТЧ SKETCH», «ГАЙД», «INTERVIEW», «LIFE HACKER coffee». Это популярные виды видеоблогинга, что не стало препятствием для регистрации товарных знаков для услуг 43 класса МКТУ;

- при запросе в поисковые системы сети интернет нет данных об использовании данного названия на территории России кем –либо, кроме ООО «МУКБАНГ ГРУПП»;

- во многих странах есть регистрации товарных знаков с элементом «MUKBANG» в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023772527 в отношении всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «MUKBANG» в качестве охраняемого элемента.

К возражению приложены:

1. Примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом «MUKBANG» в других странах;
2. Сведения о регистрациях товарных знаков со словесным элементом «HEDONIST».

Заявителем 08.11.2024 были представлены дополнительные материалы [3], а именно сведения о регистрациях, примеры которых были приведены на заседании коллегии от 01.11.2024, а также иных регистраций, которые подтверждают позицию заявителя. В частности, в отношении 43 класса

зарегистрирована серия знаков с элементом ВИДЕО, значение которого очевидно для потребителей.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.11.2024, коллегией были представлены дополнительные сведения, а именно: результаты поисковых запросов в системе Google «mukbang в России» [4], «mukbang в России 2022» [5], «mukbang в России сообщество» [6], статья на сайте news.ru от 01.09.2023.

Заявитель ознакомился с дополнительными материалами и 19.12.2024 представил свою позицию, которая сводится к тому, что они не меняют объем данных, приведенных ранее в решении о регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.08.2023) поступления заявки №2023772527 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (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 неохранные 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 неохранные 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023772527



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из прямоугольника, на фоне которого расположен фантазийный изобразительный элемент, слова «mukbang», «GROUP», символ «®».

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 20.05.2024 в части отказа в предоставлении заявителю исключительного права на слово «mukbang» в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ на основании несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Из вышеуказанного решения следует, что словесный элемент «MUKBANG» (с англ.яз «мукбанг» - жанр видеоблогинга, суть которого заключается в поедании огромного количества еды на камеру, см. <https://translate.google.com>; <https://tv3.ru/post/mukbang>; https://medaboutme.ru/articles/chto_takoe_mukbang_i_pochemu_eto_nravitsya_ly_udyam/) не обладает различительной способностью для всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ, поскольку указывает на их назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также экспертизой были приведены сведения сайтов <https://cafemukbangusc.com/>; <https://eatigo.com/my/kuala-lumpur/en/r/mukbang-buffet-mytown-5012354>; <https://www.foodpanda.my/restaurant/efml/mukbang-cafe>; <https://www.ubereats.com/store/cafe-mukbangusc/t5MHHyGyXGuNdL1OUcyh7w>, анализ которых, показал, что обозначение «mukbang» используется лишь на сайте <https://www.ubereats.com/store/cafe->

mukbang.usc/t5MHHyGy XGuNdL1OUcyh7w для обозначения названия ресторана в городе Лос-Анджелес, США.

Вместе с тем, коллегией были проанализированы сведения из сети Интернет [4-6], в частности, с сайта https://lenta.ru/articles/2021/02/17/russian_mukbang/, из которого следует, что «со временем в русскоязычном интернете, как и в мировом, стал популярен мукбанг — видео, в которых блогеры едят перед камерой. Обычно они привлекают внимание подписчиков либо пугающе большим количеством еды, либо угрожающим сочетанием ингредиентов».

Также в результате анализа поискового запроса «мукбанг в России» выявлена, в том числе, информация с сайта <https://secretmag.ru/stories/mukbang.htm>, из которой следует, что «В России: за 2020 год количество поисковых запросов в «Яндексе» про мукбанг выросло почти в два раза, а за 2021 — уже в три с половиной. Первые поисковые запросы из России начали появляться в 2016 году. Тогда русскоязычные блогеры начали копировать формат — снимать на видео свой обед с борщом и картошкой».

Из анализа результатов поискового запроса «мукбанг сообщества в России» установлено, что мукбанг-видеотрансляции, в которых люди часами едят перед камерой — собирают в сети уже не сотни тысяч, а миллионы просмотров и имеют характер сообществ, то есть большое количество людей являются последователями данного движения, связанного с употреблением пищи.

Таким образом, из анализа представленных в материалах дела сведений, можно прийти к выводу о том, что при восприятии слова «mukbang» в сознании потребителя будут возникать прямые ассоциации с поглощением пищи.

Вместе с тем, испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ *«бизнес консультации, касающиеся ресторанного франчайзинга; управление ресторанным бизнесом для третьих лиц; консультации маркетинговые в*

области общественного питания; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку», 43 класса МКТУ «рестораны; рестораны самообслуживания; аренда оборудования для общественного питания; кафе; прокат кухонного оборудования; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых», либо представляют собой непосредственно услуги общепита, или их продвижение.

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг словесный элемент «mukbang» прямо указывает на назначение данных услуг общепита, основной целью которого предоставление пищи. То есть, при восприятии обозначения «mukbang» для испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ потребитель будет понимать, что та или иная услуга связана с трапезой.

Кроме того, из вышеизложенного анализа следует, что использование данного обозначения имеет массовый характер, следовательно, у любого субъекта может возникнуть необходимость в использовании данного обозначения для услуг, связанных с едой, а также для услуг связанных с их продвижением.

Таким образом, обозначение «mukbang» не обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Документы, доказывающие приобретение различительной способности заявленным обозначением в отношении вышеуказанных услуг, в материалы возражения не представлены.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что вывод Роспатента о несоответствии элемента «mukbang» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В своем возражении, а также дополнениях к нему заявитель приводит множество различных примеров регистраций товарных знаков, полагая, что на основании этого необходимо соблюсти принцип законных ожиданий и предоставить правовую охрану элементу «mukbang».

Коллегия считает необходимым отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным образом, с учетом всех обстоятельств дела, а принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022).

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

**отказать в удовлетворении возражение, поступившего 17.09.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 20.05.2024.**