

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, рассмотрела возражение, поступившее 17.10.2018, поданное компанией «WELLPET LLC», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1077310 в отношении товаров 31 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1077310, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.04.2011 на имя заявителя испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 1077310 распространено на Российскую Федерацию с 06.05.2016 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 1077310 представляет собой



комбинированное обозначение

В решении Роспатента от 27.12.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1077310 обозначено несоответствие словесного элемента «WELLNESS» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку данный элемент признан неохраняемым в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.12.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Wellness» не обладает различительной способностью и является неохраняемым для заявленных товаров 31 класса МКТУ, не имеет аргументированного подтверждения и носит субъективный характер;
- согласно общедоступным Интернет-словарям элемент «Wellness» в переводе с английского языка на русский язык может иметь следующие значения: «хорошее здоровье», «хорошее самочувствие», «благополучие», «профилактика», «успешность»;
- из указанных выше определений явно не следует предполагаемая описательность словесного элемента «Wellness» в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ;
- для потребителей, знакомых с лексикой и грамматикой иностранных языков, толкование смысла словесного обозначения «Wellness» («хорошее здоровье», «хорошее самочувствие» и т.д.) требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными в зависимости от уровня полученного образования и владения иностранным языком;
- словесный элемент «Wellness» безусловно знаком российскому потребителю, поскольку широко используется в области индустрии красоты и спорта, так как часто встречается в названиях фитнес-клубов;

- заявителем приведены примеры используемых упаковок для корма для животных:



- заявленное обозначение в целом, включая словесное обозначение «Wellness» не способно вызывать при его восприятии представления о каких-либо характеристиках заявленных товаров 31 класса МКТУ у потребителя;

- в отношении товаров 31 класса МКТУ, в частности корма и лакомств для домашних животных, для указания характеристики традиционно используются такие обозначения как: food for cat, food for dog (с английского языка: food for cat - корм для кошек, food for dog - корм для собак); указание для кого предназначен корм/лакомство ADULT, KITTEN, STERILIZED (с английского языка: adult - взрослый, kitten - котенок, sterilized - стерилизованный); состав chicken, tuna, turkey и т.п. (с английского языка: chicken - курица, tuna - тунец, turkey - индейка); natural ingredients (с английского языка: natural ingredients - натуральные ингредиенты);

- на упаковках корма и лакомств для домашних животных для указания характеристики этих товаров можно встретить словесные элементы «HEALTH», «HEALTHY» (с английского языка: natural HEALTH - здоровье, HEALTHY - здоровый, полезный);

- позиция заявителя об охраноспособности обозначения «Wellness» подтверждается решениями уполномоченных органов стран, в том числе англоязычных, в отношении предоставления правовой охраны идентичному наименованию на имя заявителя. Так, обозначению «Wellness» предоставлена правовая охрана для однородных товаров 31 класса МКТУ в странах Австралии, Великобритании, Европейском Союзе (товарный знак Европейского союза), Сингапуре, Республике Кореи, Японии и т.д.;

- в странах, где английский язык является родным для подавляющего большинства жителей, заявленное обозначение со словесным элементом «Wellness» не расценено как обозначение, характеризующее товары, указывающее на их свойство, назначение и т.п.;
- заявитель осуществляет коммерческую деятельность по производству и распространению заявленных товаров с 1926 года;
- знак со словесным элементом «Wellness» успел приобрести определенную потребительскую аудиторию на территории Российской Федерации и способен вызывать у российского потребителя ассоциации с заявителем и его продукцией.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1077310 в отношении товаров 31 класса МКТУ с указанием словесного элемента «WELLNESS» в качестве охраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатка результатов поискового запроса словесного элемента «Wellness» в Интернет-словарях - [1];
- результаты поискового запроса по слову «Wellness» в Яндекс, Гугл - [2];
- сведения о регистрации обозначения «Wellness» на имя заявителя в различных странах - [3];
- предложения к продаже в Интернет-магазинах: <https://www.ozon.ru>, <https://www.bethowen.ru>, <https://unizoo.ru>, <https://petfood.ru>, <https://www.dogeat.ru>, <https://www.pet-continent.com> - [4];
- данные словаря «Definition of Wellness by Merriam-Webster» - [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.10.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.05.2016) территориального расширения знака по международной регистрации № 1077310 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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, 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 доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Знак по международной регистрации № 1077310 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее элемент «WELLNESS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ «pet food and pet treats, dog food and cat food» («корм для домашних животных и лакомства для животных, корм для собак и корм для кошек»).

Решение Роспатента от 27.12.2017 мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 1077310 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «WELLNESS» признан неохраняемым элементом.


Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1077310 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «WELLNESS» имеет определенный перевод с английского на русский язык в официальных печатных изданиях - англо-русских словарях, а именно:

- хорошее здоровье (см. Новый большой англо-русский словарь. Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. Москва, изд. «Русский язык», 2000 г., стр. № 706);
- хорошее здоровье (особенно как результат здорового образа жизни). См. Большой англо-русский словарь АBBYY Lingvo. В 2 т. Т. 2 – М.: Рус. яз. – Медиа, 2007 г. стр. № 1314).

Указанные значения элемента «WELLNESS» также приведены в электронном словаре: <https://translate.academic.ru/>.



Знак  предназначен для индивидуализации заявленных товаров 31 класса МКТУ заявителя. Заявленные товары 31 класса МКТУ представляют собой корма для домашних животных. В настоящее время готовые корма для животных широко представлены на рынке многочисленными производителями и содержат питательные и сбалансированные ингредиенты, для сохранения и улучшения состояния здоровья питомца.

Смысл элемента «WELLNESS» потребителю очевиден и не требует каких-либо рассуждений. Так, транслитерация буквами русского языка «Велнес» данного элемента в качестве концепции здорового образа жизни, основанного на сочетании физического здоровья, здорового питания, разумных физических нагрузок присутствует в свободной энциклопедии «Википедия» (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Велнес>).

Следовательно, словесный элемент «WELLNESS» в силу заложенного в него смысла без домысливания прямо, а не через ассоциации, указывает на свойства товаров 31 класса МКТУ, в связи с чем, не обладает различительной способностью, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Документы [4] представляют собой сведения из сети Интернет в части информации о предприятии заявителя и предложения к продаже в Интернет-магазинах продукции заявителя, маркируемой обозначениями «CORE» и



«WELLNESS» (например, , и т.д.). Из представленных документов не усматривается, что знак по международной регистрации № 1077310 со словесным элементом «WELLNESS» приобрел различительную способность и воспринимается как средство индивидуализации товаров 31 класса МКТУ заявителя. Указанные материалы не содержат каких-либо фактических данных о том, как давно продукция заявителя присутствует на рынке Российской Федерации, в каких объемах осуществляется производство продукции и реализация готовой продукции, каковы территории распространения. Кроме того, в материалы административного дела не были представлены фактические сведения: о длительности, интенсивности использования заявленного знака, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном знаке и изготовителе товаров и т.д.



Наличие прав у заявителя на знак в других странах [3] не дает оснований для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1077310 на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 (с изм. и доп.) «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В силу указанного, у коллегии нет оснований для изменения решения Роспатента от 27.12.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1077310 с указанием словесного элемента «WELLNESS» в качестве охраняемого.

От заявителя 18.03.2019 поступило особое мнение, основные доводы которого сводятся к тому, что согласно переводным Интернет-словарям и печатным

словарным изданиям перевод элемента «WELLNESS» как «хорошее здоровье» употребляется редко. Кроме того, справочная литература на иностранном языке (язык страны заявителя) не содержит информацию о том, что словесный элемент «WELLNESS» имеет значение «хорошее здоровье». В подтверждение своих доводов заявителем были приложены сведения из Интернет-энциклопедии «Википедия», а также сведения с сайта <https://translate.academic.ru/wellness/xx/ru/>. В этой связи коллегия отмечает, что все значения слова «WELLNESS» так или иначе связаны со здоровьем (хорошее здоровье, оздоровительный, велнес, здоровый образ жизни и т.д.). Таким образом, в отношении товаров 31 класса МКТУ заявителя элемент «WELLNESS» будет восприниматься в качестве характеристики корма, обладающего полезными свойствами, несущего здоровье питомцу. Следовательно, качественно иной семантики элемент «WELLNESS» не несет. Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше. Таким образом, материалы особого мнения не влияют на вышеуказанные выводы коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2017.