

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 19.08.2009, поданное компанией Red Bull GmbH, Австрия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №937150, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №937150 является компания Red Bull GmbH, Австрия (далее - заявитель).

Международная регистрация №937150 осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.01.2007 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Знак представляет собой словесное обозначение «RED», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 18.05.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для всех товаров 32 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение («RED» – 1. красный, алый; 2. красный цвет, см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, 1992, «Русский язык», с. 603 [1]) указывает на свойства товаров, представленных в перечне, поскольку энергетические напитки могут иметь красноватый цвет. В обоснование

приведенного довода к заключению по результатам экспертизы приложена распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki/Burn> на 2 л. [2].

В возражении от 18.09.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «RED» в достаточной степени обладает различительной способностью, так как оно не характеризует товары и не указывает на их свойства;

- обозначение состоит из трех латинских букв «r», «e», «d», образующих слово, которое помимо прочих значений, в английском языке представляет указание на красный цвет;

- например, в переводе с испанского языка слово «red» означает «сеть, система, цель»;

- ни одно из вышеуказанных значений исследуемого слова не относится к заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- среднестатистический российский потребитель не владеет английским языком в достаточной степени и не может воспринимать слово «red» как указание на цвет напитка и тем более не будет ассоциировать его с рыболовной сетью (значение на испанском языке);

- цвет не является главной характеристикой энергетических напитков (как, например, для вина), их важной характеристикой является эффект;

- данные товары обычно упакованы в жестяные банки и, таким образом, потребители не могут увидеть, какого цвета напиток, и соотнести обозначение «RED» с красным цветом напитка;

- необходимо отметить, что заявляется не красный цвет, а обозначение «RED» в качестве словесного знака;

- таким образом, что обозначение «RED» обладает различительной способностью в достаточной степени и выполняют главную функцию товарного знака, а именно функцию индивидуализации товаров;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность посредством интенсивного использования;

- товарные знаки «RED BULL» и «РЕД БУЛЛ» заявителя известны не только в России, но и во всем мире, благодаря их длительному и интенсивному использованию в отношении энергетических и других безалкогольных напитков;

- в этой связи потребители будут воспринимать товарный знак «RED» как продолжение серии товарных знаков «RED BULL» и ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с продуктами «RED BULL» и их производителем, компанией Ред Булл Гмбх.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- решение об отказе, на 5 л. [3];
- распечатка из словаря, на 1 л. [4];
- affidavit с переводом, на 12 л. [5];
- исследования рынка Германии с переводом, на 36 л. [6].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №937150 на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (09.01.2007) международной регистрации №937150 правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям 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 товаров; 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 абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Согласно пункту 2.3 Правил 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.

Знак по международной регистрации №937150 представляет собой словесное обозначение «RED», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки».

Слово «RED» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает красный, алый, красный цвет [1].

Наличие приведенных в заключении экспертизы сведений дает основание для вывода о том, что слово «RED» является характеристикой товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации, а именно, указывает на цвет энергетических напитков.

Что касается довода заявителя о том, что российский потребитель не владеет английским языком в достаточной степени, в связи с чем будет воспринимать слово «red» как фантазийное, то этот довод был признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным, поскольку заявителем не представлено никаких фактических данных относительно отсутствия информированности российских потребителей о значении этого слова.

Кроме того, следует учитывать, что наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования всеми производителями в связи с тем, что любое лицо может иметь право использовать в деловых операциях слова, которые описывают его товар.

Таким образом, знак по международной регистрации №937150 не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

В отношении представленных заявителем материалов [5-6], коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Указанные материалы не способны подтвердить мнение заявителя о том, что самостоятельно слово «RED» воспринимается российским потребителем в качестве товарного знака компании Ред Булл Гмбх.

Аффидавит [5] содержит сведения о степени осведомленности потребителей различных стран о другом товарном знаке («RED BULL»),

включающем словесный элемент «RED», а обзор рынка по узнаванию названия «RED» по отношению к энергетическим напиткам [6] проводился исключительно на территории Германии.

Таким образом, вышеперечисленные документы не подтверждают факта наличия у знака «RED» приобретенной различительной способности в результате его использования на территории Российской Федерации, в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №937150 может являться предметом правовой охраны на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2009, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2009.