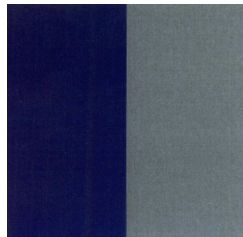


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 14.08.2018 возражение, поданное Ред Булл ГмбХ, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724872 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016724872 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.07.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено обозначение  в виде сочетания синего и серебристого цветов.

Решение Роспатента от 22.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724872 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

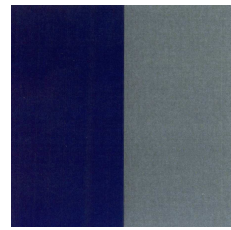
Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание синего и серебристого цветов, которые являются характеристиками

определенного объекта, а не самим объектом. Представленные заявителем документы не подтверждают приобретение различительной способности заявленным обозначением в отношении товаров 32 класса МКТУ – напитки энергетические.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой не отдельно взятый абстрактный цвет, а сочетание двух конкретных оттенков – синего и серебристого;
- норма статьи 1482 Кодекса устанавливает открытый перечень возможных видов товарных знаков, не запрещая тем самым к регистрации исключительно цветовые обозначения;
- ни пункт 1 статьи 1483 Кодекса, ни пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенных в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила), не относят цвет к обозначениям, изначально не обладающим различительной способностью;
- в соответствии с пунктом 1 Раздела II Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Руководство), "цветовым товарным знакам правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования";
- в практике Роспатента по регистрации обозначений в качестве товарных знаков имеет место регистрация непосредственно цвета и сочетания цветов в качестве товарного знака (см., например, товарные знаки по свидетельствам №№ 310048, 556088, 560852, 560598 и т.д.);



- использование определенного сочетания цветов на упаковках заявленных товаров, в оформлении витрин, а также прочих элементах фирменного стиля заявителя, безусловно, способно создать в сознании потребителя ассоциации между данным цветовым сочетанием и товарами заявителя, компании Ред Булл ГмбХ (далее - компания Ред Булл), следовательно, заявленное обозначение в принципе может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и является охраноспособным;

- данное утверждение подкрепляется выводами различных экспертных исследований, в частности, специалист в области искусствоведческого исследования средств визуальных коммуникаций пришел к выводу о том, что цветовое сочетание, заявляемое на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016724872, обладает различительной способностью, позволяющей потребителю идентифицировать товар с данным цветовым сочетанием как товар конкретного производителя;

- заявителю принадлежит ряд товарных знаков, охраняемых в отношении товаров 32 класса МКТУ и состоящих из сочетания синего и серебристого цветов в пропорции 50/50, либо включающих данное цветовое сочетание в качестве одного из основных



элементов, в том числе: по международным регистрациям №715531,



№789927, а также по международной регистрации №958688 и др.;

- разнообразные российские и международные исследования, посвященные роли цвета, показывают, что цвет это не просто характеристика объекта, а важное средство коммуникации, позволяющее потребителям идентифицировать бренд как принадлежащий определенному производителю и различать сходные между собой по форме упаковки товаров разных производителей;
- в ответе от 26.12.2017 на уведомление экспертизы заявленного обозначения заявителем был представлен внушительный и исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об объемах продаж и территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, длительности использования заявленного обозначения, степени информированности потребителей о заявленном обозначении, о публикациях в открытой печати касательно товаров, маркированных заявленным обозначением, и т.д.;
- эти документы убедительно доказывают, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в России в результате его интенсивного использования задолго до даты подачи заявки (11.07.2016) в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ;
- заявитель не согласен с доводом экспертизы о том, что представленные заявителем материалы о приобретенной различительной способности заявленного обозначения касаются комбинированного обозначения, где сочетание синего и серебристого цветов используется на упаковке продукции наряду с другими словесными и изобразительными элементами;
- любое обозначение, заявляемое на государственную регистрацию в качестве товарного знака, безусловно, в определенной степени вырвано из контекста его реального использования, что неизбежно, учитывая функцию и назначение товарного знака и определенные законодательные и формальные требования, предъявляемые к заявленным обозначениям;
- реальное использование товарного знака на товарах, этикетках и упаковках товаров не является изолированным, за некоторым исключением товарных знаков, представляющих собой этикетки или упаковки товаров, обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков, никогда не используются на упаковке или этикетке

продукции сами по себе, следовательно, указанный довод экспертизы является несостоятельным;

- использование нескольких обозначений или товарных знаков на упаковке продукции вместе не приводит к утрате данными обозначениями или товарными знаками приобретенной различительной способности по отдельности, напротив, продолжительное использование какого-либо элемента вместе с изначально более известным элементом приводит к тому, что и первый элемент в результате такого использования приобретает различительную способность и ассоциируется потребителями с данным конкретным производителем;

- присутствие на упаковках энергетических напитков «Red Bull» дополнительных словесных и/или изобразительных элементов, в том числе, известного словесного элемента «Red Bull», также представляющего собой фирменное наименование заявителя, не только не свидетельствуют об отсутствии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности, но и, напротив, создает в сознании потребителя устойчивые ассоциации между заявленным к регистрации в качестве товарного знака цветовым сочетанием, энергетическими напитками «Red Bull» и их производителем;

- данные о маркетинговых расходах компании Ред Булл на продвижение энергетического напитка «Red Bull», об объемах его продаж, а также о ценности, высоком рейтинге и узнаваемости бренда «Red Bull» на международном рынке, безусловно, относятся не только к самому товарному знаку «Red Bull» и известному логотипу в виде двух атакующих быков, но и к дизайну упаковки рассматриваемых товаров в целом;

- природа товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки», производством и распространением которых занимается компания Ред Булл, такова, что упаковка данных товаров является неотъемлемым элементом их маркетинга и продажи, в отличие от некоторых других видов товаров (например, одежды, книг, мебели, некоторых продуктов питания и прочих товаров, которые могут продаваться без упаковки);

- с самого своего появления на мировом рынке в 1984 году энергетические напитки «Red Bull» распространяются в алюминиевых банках сине-серебристого цвета. Эти цвета используются на упаковках энергетических напитков «Red Bull» в пропорции 50/50, как показано в заявленном обозначении;
- учитывая широкую известность энергетического напитка «Red Bull», его упаковка, конечно же, не может остаться незамеченной потребителем. Сине-серебристое цветовое сочетание используется компанией Red Bull не только на упаковке заявленных товаров, но и для оформления всех других элементов того, что принято называть фирменным стилем, в том числе, витрин, холодильников и иных элементов, индивидуализирующих заявителя и его товар;
- компания является участницей и спонсором целого ряда спортивных мероприятий, при этом форма спортсменов, которых спонсирует компания Ред Булл, их экипировка и оборудование оформляются в сочетании синего и серебристого цветов;
- благодаря широкомасштабной маркетинговой политике, поддержке спортивных и культурных мероприятий, активному присутствию компании Ред Булл на всех средствах массовой информации, социальных сетях и в сети Интернет, товарные знаки компании Ред Булл приобрели широкую известность во всем мире;
- постоянно используя синий и серебристый цвета, представленные на банке энергетического напитка «Red Bull», в своей рекламной кампании, в точках продаж, а также применительно практически ко всем спортивным и культурным мероприятиям, в которых участвует или которые организует и спонсирует компания Ред Булл, заявитель обеспечил создание устойчивых ассоциаций между своей продукцией и заявленным обозначением в виде сочетания синего и серебристого цветов.
- о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в России в связи с товарами заявителя до даты подачи заявки № 2016724872 (11.07.2016) также свидетельствует опрос, проведенный Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» в октябре 2017 г.;
- вышеприведенные и содержащиеся в прилагаемых документах фактические сведения свидетельствуют о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность среди соответствующего круга потребителей в России в

результате его продолжительного и интенсивного использования в отношении товаров «напитки энергетические» до даты подачи заявки № 2016724872 на государственную регистрацию товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал экспертного заключения от 20.07.2018 [1];
- копия экспертного заключения от 04.03.2016 с выборочным переводом на русский язык [2];
- копия Affidavita с выборочным переводом на русский язык [3];
- рейтинги BRANDZ за 2009-2016 гг. с выборочным переводом на русский язык [4];
- рейтинги Eurobrand за 2007-2016 гг. с выборочным переводом на русский язык [5];
- копия отчета об опросе в журнале "Magic Numbers" с выборочным переводом на русский язык [6];
- копия счета от 15.11.1995 с переводом на русский язык [7];
- копии выборочных страниц дистрибьюторских соглашений от 13.01.2000, 20.12.2004, 08.08.2005, 01.02.2006, 01.03.2007, 01.09.2009, 01.01.2010, 01.01.2011, 25.10.2011, 03.12.2014 с переводом на русский язык [8];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Ред Булл Рус"[9];
- копии счетов за 2005-2016 гг., с переводом на русский язык [10];
- копии таможенных деклараций за 2006-2016 гг., с выборочным переводом на русский язык [11];
- копии выборочных страниц договора от 18 ноября 2014 г., с переводом на русский язык [12];
- макеты упаковок напитка "Red Bull"[13];
- копия договора с ЗАО "Торговая Компания "МЕГАПОЛИС" от 01.03.2007 [14];
- копия договора с ЗАО "АПР Медиа Сервисез Лимитид" от 01.01.2008 [15];
- копии публикаций и рекламы в российских СМИ [16];
- копии статей из сети Интернет [17];

- образцы маркетинговых материалов [18];
- оригинал социологического опроса "ВЦИОМ"[19];
- оригинал письма от имени "ВЦИОМ" от 11.07.2018 [20].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.08.2018, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (11.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и 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.

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; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 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.

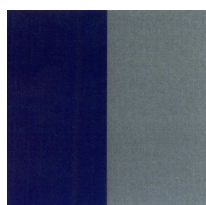
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2016724872 состоит из двух цветов, выполнено в виде квадрата, разделенного по вертикали на две части синего и серебристого цветов.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки энергетические».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение синего и серебристого цветов. Сочетание двух простых цветов (синего и серебристого) при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как обозначение, индивидуализирующее товар определенного производителя, а скорее как

фон упаковки, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в том виде, как оно представлено на государственную регистрацию товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, используемое им при производстве товаров 32 класса МКТУ - напитки энергетические, приобрело в их отношении различительную способность.

Анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов. Такими элементами являются словесный элемент «Red Bull» и стилизованное изображение двух быков на фоне круга. Именно за счет этих элементов и осуществляется индивидуализация товаров заявителя. Что касается сочетания указанных цветов, то это сочетание играет в обозначении лишь второстепенную роль – роль фона и обладает слабой различительной способностью.

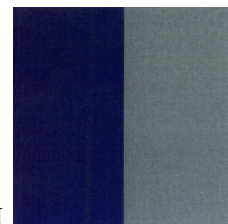
В частности, основная часть документов, в том числе рекламные материалы, рейтинги BrandZ за 2009 – 2016, Eurobrand за 2007 – 2016 содержит обозначение Red Bull либо Red Bull с изображением двух быков красного цвета на фоне золотого круга.

Сведения о расходах на медийную рекламу, о маркетинговых расходах, об объемах продаж, опросы общественного мнения и исследования осведомленности о товарном знаке, проведенные в Евросоюзе и ряде других стран мира, и другие сведения об использовании товарного знака и продукции заявителя, представленные в возражении и имеющиеся в материалах дела, касаются известности энергетического напитка, маркированного обозначением «Red Bull», и не содержат данных об упаковках и их

цветовом сочетании, в которых рекламировался, продвигался и продавался указанный товар.

Имеющееся в материалах дела социологическое исследование касается определения

наличия ассоциаций у потребителей энергетических напитков обозначения с производителем этих товаров.



По результатам опроса 56% респондентов ассоциируют это обозначение с энергетическим напитком «Red Bull», 79% которых указали, что обозначение используется компанией Red Bull GmbH. При этом 31% опрошенных ассоциируют представленное сочетание цветов с другими энергетическими напитками, а 13% затруднились с ответом.

Также коллегия отмечает, что при проведении данного исследования были использованы наводящие вопросы, в частности, респондентов спрашивали, не с каким товаром, а с каким энергетическим напитком ассоциируется рассматриваемое сочетание цветов, что могло повлиять на достоверность полученных результатов.

В связи с указанным коллегия считает, что материалами возражения не доказано, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки № 2016724872 для товаров 32 класса МКТУ – напитки энергетические.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков Роспатентом, в том числе на имя заявителя не могут служить аргументом в пользу государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку каждый товарный знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2018.**