

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2017 возражение, поданное Монстр Энерджи Компани, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016703049, при этом установила следующее.

Обозначение « **E2O** » по заявке №2016703049, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание простых букв и цифры, в целом, которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «E20» состоит из двух букв и одной цифры и, скорее всего, может быть произнесено российскими потребителями как «е два о»;

- заявленное обозначение является парафразом известнейшей химической формулы воды: H₂O («аш два о»), где вместо буквы H (первой буквы в слове Hydrogen (водород)) использована буква E - первая буква в слове Energy (энергия));

- замена первой буквы в известнейшей формуле воды видоизменяет ее и вызывает у потребителей ассоциации с продукцией, которую производит заявитель;

- для потребителей очевидно, что в заявленном обозначении первая буква (буква E) является первой буквой слова «energy», которое, кроме всего прочего, является частью фирменного наименования заявителя;

- для потребителей, которые хорошо знакомы с продукцией компании Монстр Энерджи Компани, производителя известных энергетических напитков «JAVA MONSTER», «BLACK MONSTER» и других продуктов, присутствующих на российском рынке с 2012 года, семантика заявленного обозначения хорошо понятна и у них не возникнет проблем с идентификацией продукции, маркированной заявленным обозначением, поскольку данная категория потребителей однозначно воспринимает заявленное обозначение именно как товарный знак компании Монстр Энерджи Компани;

- заявленное обозначение подавалось с заявлением конвенционного приоритета на базе американской заявки № 86/847,127. Данная заявка успешно прошла стадию экспертизы в американском патентном ведомстве и была разрешена для публикации 25 апреля 2017 года. Никаких оппозиций со стороны третьих лиц подано не было, товарный знак «E20» будет зарегистрирован в стране его происхождения после завершения всех необходимых формальностей;

- заявленное обозначение уже получило правовую охрану в следующих странах: в странах Европейского Союза, в Швейцарии, в Норвегии, в Гонконге, в Японии, в Корее, в КНР, в Мексике, в Новой Зеландии, в Австралии.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2016703049 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.02.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

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

Заявленное обозначение « **E2O** » представляет собой сочетание букв «E», «O» и цифры «2», выполненных стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Так, заявленное обозначение «**E2O**» представляет собой простое сочетание букв и цифры, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Также, следует отметить, что в заявленном обозначении буква «O» может восприниматься не только как буква, но и как цифра «0», поскольку располагается рядом с цифрой «2».

Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров.

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «E2O».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «E2O», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2017.