

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 (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 апреля 2020 №644/261, рассмотрела поступившее 07.10.2021 возражение, поданное компанией Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737834, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**PHYTO ENERGY**» по заявке №2020737834 с конвенционным приоритетом от 22.01.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 17.07.2020 в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*напитки безалкогольные*».

Роспатентом 26.07.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для данного решения явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «PHYTO energy» («ФИТО энергия», см. www.slovari.yandex.ru) в силу своего смыслового значения в отношении заявленных

товаров 32 класса МКТУ является неохраняемым, поскольку указывает на их вид и свойство.

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

- слово «фито» само по себе отсутствует как в русском, так и в английском языках, а лишь является частью сложных слов, указывающих на принадлежность к ботанике;

- заявленное обозначение является единым и неделимым словосочетанием, в связи с чем нет оснований для его разбиения на отдельные слова и проводить экспертизу по каждому слову в отдельности;

- слово «phyto» в сложных словах с греческими корнями имеет значение «растение» (например, «api-phyto products» - апифитопродукция, где «api» - пчела, «phyto» - растение), однако в зависимости от контекста значение этого слова может модифицироваться (например, «phyto barrel» означает «алтайская бочка» или само по себе может означать имя греческой нимфы Фито);

- обозначение «PHYTO ENERGY» следует рассматривать в качестве сочетания двух существительных, в котором второе существительное является смысловым определением первого существительного, его «прозвищем», и может быть переведено как «фито-энерджайзер», «фито-непоседа», «фито-егоза», что по отношению к безалкогольным напиткам носит явно фантазийный характер;

- многие популярные товарные знаки, выполненные на английском языке, воспринимаются российскими потребителями безотносительно какого-либо перевода, а, кроме того, согласно статистическим данным на территории России фиксируется низкий уровень владения английским языком;

- обозначение «PHYTO ENERGY» не имеет перевода с английского языка в целом, слово «PHYTO» в английской лексике отсутствует, а «ENERGY» имеет множество значений, ссылка эксперта на перевод, представленный сайтом translate.yandex.ru, не обладает признаками точности, поскольку [translate.yandex](https://translate.yandex.ru) не является официальным англо-русским или русского-английским словарем;

- ни один из производителей не использует словосочетание «PHYTO ENERGY» для маркировки безалкогольных напитков;

- товарный знак «PHYTO ENERGY» уже получил правовую охрану на имя заявителя во многих странах мира (в Австралии, Новой Зеландии, Китае и в административной территории Гонконг, странах Евросоюза, Великобритании, Мексике, Индии, Швейцарии), а также проходит экспертизу в США, Канаде, Исландии, Норвегии, Чили, что обуславливает вывод о фантазийном восприятии этого обозначения в англоязычных странах, а, кроме того, с учетом требований статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности предписывает регистрацию товарного знака, получившего охрану в странах Союза, и на территории Российской Федерации;

- на территории Российской Федерации у аффилированной заявителю компании Энерджи Бевериджис ЛЛК имеются права на зарегистрированные товарные знаки, аналогичные заявленному обозначению: «**LIGHT IT UP! - Зажигай!**» по свидетельству №610549, «**LIGHT IT UP!**» по свидетельству №641867,

«**Зажигай!**» по свидетельству №610550, «» по свидетельству №644429, «**DARK ENERGY**» по свидетельству №766170, «**ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ**» по свидетельству №761235, «**GOLD RUSH**» по свидетельству №775033;

- заявленное обозначение как таковое обладает различительной способностью относительно и в сравнении с другими обозначениями для однородных товаров, в силу фантазийности не характеризует заявленные товары, не указывает на их вид и свойства.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020737834 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих позицию заявителя по поступившему возражению, представлены копии свидетельств о регистрации на товарный знак «PHYTO ENERGY» в других странах.

Изучив материалы дела по существу и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.01.2020) конвенционного приоритета заявленного обозначения по заявке №2020737834 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 «**PHYTO ENERGY**» по заявке №2020737834 с конвенционным приоритетом от 22.01.2020 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для регистрации товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные*».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «PHYTO» и «ENERGY» являются лексическими единицами английского языка (см. <https://translate.academic.ru/phyto/en/ru/>; <https://translate.academic.ru/energy/en/ru/>).

Так, слово «РНУТО» имеет греческое происхождение и переводится на русский язык как «ФИТО», означает начальную часть сложных слов, вносящая значение: имеющий отношение к растениям, благотворно влияющим на здоровье людей, связанный с ними (фитопалеонтология, фитопатология, фитопланктон и т.п.), см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/261801/Фито>.

Слово «ENERGY» является многозначным и в переводе означает «энергия, сила, интенсивность, мощность, энергичность; энергетический».

При этом также необходимо отметить, что словесный элемент «ENERGY» широко используется для обозначения безалкогольных энергетических напитков («energy drink»), способных стимулировать центральную нервную систему человека (по материалам Интернет-энциклопедии ru.wikipedia.org, статья «Энергетический напиток»).

Так, словесный элемент «ENERGY» указан в качестве неохраняемого элемента в ряде товарных знаков, зарегистрированных для товаров 32 класса МКТУ, в том числе принадлежащих заявителю: «ENERGY PRO» по свидетельству

№737525, «» по свидетельству №737233, «» по свидетельству

№684870, «» по свидетельству №711851, «» по свидетельству

№626749, «» по свидетельству №551027,

«M MONSTER REHAB ЧАЙ+ЛИМОН+ENERGY» по свидетельству №530741, «» по



свидетельству №521599, « ENERGY » по свидетельству №521271, «



свидетельству №490909, « ENERGY DRINK » по свидетельству №492052.

Слова «PHYTO» и «ENERGY» в совокупности друг с другом образуют словосочетание, которое с учетом смыслового значения этих слов воспринимается как «фито энергетик» или «энергетик растительного происхождения».

Следует констатировать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные*», которые являются родовой категорией по отношению к энергетическим напиткам. При восприятии заявленного обозначения, предназначенного для сопровождения безалкогольных напитков, у потребителя возникают правдоподобные представления об определенном виде товаров 32 класса МКТУ с конкретными свойствами, а именно об энергетических напитках, изготовленных на основе растительных компонентов.

Несмотря на доводы заявителя о том, что обозначения «PHYTO» / «ФИТО» используются только в составе сложносоставных слов в качестве их первой части, коллегия считает необходимым отметить, что раздельное написание словесных элементов «PHYTO» и «ENERGY» в составе заявленного обозначения «PHYTO ENERGY» не приводит к его фантазийному характеру в целом. Так, например, при раздельном написании обозначения «фито чай» не утрачивается семантика, присущая слову «фиточай» как чая на основе лекарственных растений, см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/280903/фиточай>.

Следует отметить, что для восприятия слов «PHYTO» и «ENERGY» российскому потребителю не требуется специальных познаний в английском языке

в силу их созвучности с соответствующими аналогами в русском языке - «фито», «энергия», «энергетик».

Принимая во внимание довод возражения относительно того, что в сочетании друг с другом словесные элементы могут образовать устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих в его состав, например, как в приведенном заявителем примере «phyto barrel» / «алтайская бочка», следует отметить, что коллегией не выявлено наличия словосочетания «PHYTO ENERGY» в качестве фразеологизма. В этой связи смысловое значение этого обозначения определяется исключительно значением входящих в его состав словесных элементов, приведенным выше.

Кроме того, при обращении к словарно-справочным материалам коллегия выявила, что «phyto barrel» переводится с английского языка не как «алтайская бочка», а как «фито бочка» (см. Универсальный англо-русский словарь, Академик.ру, 2011, https://universal_en_ru.academic.ru/1839748/phyto_barrel), под которой понимается одна из разновидностей бань, см. статью «Фитобаня» из Энциклопедии Википедия, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фитобочка>.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «PHYTO ENERGY» является неохраняемым обозначением согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается в качестве описательного, указывает на вид заявленных товаров 32 класса МКТУ и их свойства.

Довод заявителя о том, что ему не известны случаи использования иными производителями словосочетания «PHYTO ENERGY» при сопровождении безалкогольной продукции, не свидетельствует о фантазийном характере этого обозначения для потребителя.

Кроме того, следует констатировать, что каких-либо документов, позволяющих воспринимать «PHYTO ENERGY» в качестве обозначения, которое приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации продукции компании Монстр Энерджи Компани, в возражении не представлено.

Что касается доводов заявителя относительно предоставления правовой охраны обозначению «PHYTO ENERGY» в качестве товарного знака во многих странах мира, то необходимо отметить, что статья 6 quinquies A.^{a)} Парижской конвенции по охране промышленной собственности предусматривает возможность регистрации должным образом зарегистрированного в стране происхождения товарного знака в других странах Союза с учетом указанных в этой статье оговорок, одной из которых является отсутствие у обозначения различительных признаков.

Учитывая, что заявителем не доказано приобретение различительной способности обозначения «PHYTO ENERGY» на территории Российской Федерации, указанный довод возражения не является обоснованным.

Относительно упомянутых в возражении регистраций товарных знаков «**LIGHT IT UP! - Зажигай!**» по свидетельству №610549, «**LIGHT IT UP!**» по свидетельству №641867, «**Зажигай!**» по свидетельству №610550, «» по свидетельству №644429, «**DARK ENERGY**» по свидетельству №766170, «**ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ**» по свидетельству №761235, «**GOLD RUSH**» по свидетельству №775033 следует отметить, что они не имеют отношения к заявленному обозначению, содержат в своем составе иные словесные элементы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2021.