

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2022. Данное возражение подано компанией «Бристол-Майерс Сквибб Компани», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712560, при этом установлено следующее.

Заявка №2021712560 на регистрацию словесного товарного знака «BUILT TO LAST» была подана на имя заявителя 09.03.2021 в отношении товаров и услуг 05, 16, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021712560 в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 16, 44 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что заявленное обозначение «BUILT TO LAST» представляет собой устойчивое выражение, в переводе с английского языка означающего «сделано на совесть» (см. <https://www.multitran.com/>). Данное обозначение не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их свойства и качество, в том числе, носящие

хвалебный характер, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение "BUILT TO LAST" не может характеризовать заявленные товары и услуги 05, 16 и 44 классов МКТУ. Согласно описанию, приведенному в графе 540 заявки, поданное на регистрацию обозначение является фантазийным и представляет собой словосочетание, образованное многозначными словами, в котором "BUILT" - "строить, воздвигать, созидать, мастерить, устраивать" (англ.), "LAST" - "продолжаться, длиться". Заявленное сочетание слов вызывает домысливания, рассуждения;

- идиома - это присущий только данному языку, нерасчленимый оборот речи, значение которого не совпадает со значением составляющих его слов, взятых в отдельности. Таким образом, очевидно, что выражение «BUILT TO LAST» нельзя интерпретировать как идиоматическое выражение русского или какого-либо другого языка, кроме английского. Средний российский потребитель не знаком со значением упомянутой идиомы;

- идиомы, как и слова, используются в речи готовыми, то есть их необходимо помнить, знать в том виде, в каком они установились в языке, и с тем значением, которое закрепилось за ними. На практике идиомы достаточно редко используются в повседневной речи, при этом большинство из них употребляется преимущественно в разговорной речи, и не характерно письменному языку или формальным ситуациям. Правильно объяснить значение идиомы может объяснить далеко не каждый использующий ее человек;

- выражение «СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ» не является описательным по отношению к товарам и услугам 05, 16 и 44 классов МКТУ. «Совесть» - это способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль. Совесть - психический (когнитивный) процесс, вызывающий эмоции и рациональные ассоциации, основанные на моральной философии или системе ценностей личности. Степень, в

которой совесть определяет суждение о моральной стороне действия перед его совершением, и вопрос о том, основаны ли (или должны быть основаны) такие моральные суждения на разуме, являются предметом философских споров;

- понятие и ощущение совести является индивидуальным для каждого человека, и совесть как таковая, не может характеризовать товары или услуги, так как не может быть объективно измерена;

- в открытых словарных источниках приводится следующая интерпретация выражения «на совесть»: одобрит. добросовестно; так, как надо (делать что-либо). Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал (Гарин-Михайловский. На практике). 2. устар. Полагаясь лишь на честность кого-либо, не требуя гарантий. «Поведу дело на совесть! Захочет — заплатит, не хочет — не т!» (Мамин-Сибиряк. Человек с прошлым). Он вёл свои торговые дела по-старинному, на совесть, на честное слово, без векселей и расписок (Скиталец. Кандалы). Очевидно, что в вышеуказанной интерпретации выражение «на совесть» не является точной и объективной характеристикой, и связано с поведением и ощущениями каждого человека в отдельности;

- согласно информации в открытых источниках, идиома «BUILT TO LAST» широко употребляется в значении «построено навечно», «построено, чтобы остаться»;

- очевидно, что в отношении товаров и услуг заявленного перечня, связанных с фармацевтическими препаратами и медицинскими услугами, выражения «построено навечно», «построено, чтобы остаться» носят фантазийный характер, так как эти товары и услуги не относятся к строительной сфере (их невозможно «построить»);

- анализ основных и дополнительных значений слов «BUILT» и «LAST», а также всего словосочетания «BUILT TO LAST» позволяет заключить, что ни одно из понятий, заложенных в данных словах, не имеется в формулировках заявленных товаров и услуг не характеризует их свойства / назначение;

- возможность предоставления правовой охраны товарным знакам со словесными элементами «СДЕЛАНО» и «СОВЕСТЬ», в том числе для товаров и услуг 05, 16 и 44 классов МКТУ подтверждается практикой Роспатента. В частности, были зарегистрированы товарные знаки «ЗАКАЗАНО-СДЕЛАНО» (свидетельство №776950), «СДЕЛАНО В БУДУЩЕМ» (свидетельство №342505), «ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ» (724234), «ТРУДИМСЯ НА СОВЕСТЬ» (свидетельство №737225).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 16, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.03.2021) заявки №2021712560 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 3 пункта 1 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Заявленное обозначение «**BUILT TO LAST**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 16, 44 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение образовано словами английского алфавита “built”, “to”, “last”. Коллегия усматривает, что рядовой российский потребитель, не владеющий английским языком, будет воспринимать заявленное обозначение как произвольное сочетание слов, выполненных в латинице и не имеющих смыслового значения.

Для потребителей, знакомых с лексикой и грамматикой английского языка, толкование смысла заявленного обозначения "BUILT TO LAST" требует домысливаний, которые могут быть различными в зависимости от уровня полученного образования и владения иностранным языком. Так, составляющие заявленное обозначение словесные элементы английского языка “built”, “to”, “last” имеют следующие смысловые значения (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)):

“built” употребляется в английском языке в качестве причастия: построенный, выстроенный, возведенный, изготовленный, выполненный, созданный, сформированный, заложенный, опирающийся. Кроме того, упомянутое слово используется в качестве второй и третьей формы глагола “built”, переводящегося как “строить, сооружать, построить, выстроить, создавать, созидать”;

“to” используется в английском языке в качестве предлога “к; на; для; в; по; о; за; с; до; от; перед”, союза “чтобы; для того чтобы; дабы”, частицы “бы”;

“last” имеет значения в английском языке в качестве прилагательного: “последний; прошлый; заключительный; крайний; истекший”; глагола: “длиться,

продолжаться; продлиться; продержаться”; существительного “конец”.

Очевидно, что для установления смысла заявленного обозначения, с учетом вышеприведенных значений составляющих его слов, необходимы толкования, рассуждения. При этом, любое из толкований вышеупомянутых словесных элементов не прямо, ни путем домысливаний не описывает заявленные товары и услуги, относящиеся к сферам производства фармацевтических препаратов, информационной печатной продукции и специализированных медицинских услуг в области лечения рака. Кроме того, заявленное обозначение «BUILT TO LAST» в связи с присутствием в нем элемента «TO LAST» (от английского «до последнего», «на века»), скорее всего, будет ассоциироваться с окончанием временного промежутка. Изложенное также подтверждает фантазийный характер исследуемого словосочетания.

В отдельных словарях (см. Универсальный англо-русский словарь, Большой англо-русский и русско-английский словарь, словарь [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru), [www.translate.google.ru](http://www.translate.google.ru)) встречается перевод устойчивого словосочетания “BUILT TO LAST”, причем преимущественная часть словарей содержит следующие его значения:

1. (машиностроение) надежная, крепкая, долговечная (конструкция);
2. (реклама) надежная конструкция;
3. построено со спокойной совестью;
4. построенный на века;
5. построено на совесть.

Приведенные значения словосочетания «BUILT TO LAST» никак не характеризуют заявленные товары и услуги.

Следует отметить, что лишь в одном словаре (Большой англо-русский и русско-английский словарь, см. [www.dic.academic](http://www.dic.academic)), а также в словаре свободного наполнения ([www.multitrans.com](http://www.multitrans.com)) было выявлено значение словосочетания “BUILT TO LAST” в том значении, которое приведено в решении Роспатента - “сделано на совесть”. Таким образом, коллегия отмечает крайне редкую встречаемость соответствующего перевода заявленного обозначения в вышеупомянутом значении,

его наполнение в общедоступных словарях чрезвычайно редко. Изложенное исключает знакомство среднего российского потребителя с данным переводом заявленного обозначения.

Коллегия усматривает, что выражение «BUILT TO LAST» не воспринимается большинством российских потребителей в значении «сделано на совесть», прежде всего потому, что оно не содержит в своем составе слово «совесть» («conscience»).

Учитывая всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение в силу многозначности составляющих его слов способно по-разному восприниматься потребителями. Перевод заявленного обозначения «BUILT TO LAST» в качестве единого словосочетания показал его переводы (надежная, долговечная конструкция, построенный на века, построено на совесть и т.д.), которые ни прямо, ни путем домысливаний не характеризуют заявленные товары и услуги 05, 16, 44 классов МКТУ. Единичные упоминания в словарях идиоматического выражения «BUILT TO LAST» в значении «сделано на совесть», являющегося нерасчленимым оборотом речи и присущим только английскому языку, недостаточны для вывода об известности данного выражения среднему российскому потребителю.

Обобщая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о наличии у него прав на знак «BUILT TO LAST» в стране происхождения (Соединенные Штаты Америки) принят во внимание.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2022, отменить решение Роспатента от 21.02.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021712560.**