

**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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2019, поданное компанией BP p.l.c., Лондон (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.07.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399844, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.05.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1399844 на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1399844 представляет собой словесное обозначение «KEEP ADVANCING», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 25.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399844 в отношении всех товаров 01, 04 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод экспертизы обоснован тем, что обозначение «KEEP ADVANCING» в силу своего семантического значения (в переводе с английского языка означает «продолжай усовершенствоваться/продолжай двигаться вперед») носит хвалебный характер и не способно отличать товары/услуги заявителя от аналогичных товаров/услуг производителей, работающих в том же сегменте рынка.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1399844 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «KEEP ADVANCING» не может являться прямым указанием на какие-либо конкретные товары или услуги либо их назначение или характеристику, описывать их и иметь хвалебный характер, поскольку данное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам, и оно способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары/услуги, производимые/предоставляемые фирмой-заявителем от однородных им товаров/услуг других фирм;

- составные части заявленного обозначения - многозначные слова, и неизвестно, какое из значений данных слов известно отечественному потребителю, с каким из значений данных слов они будут ассоциироваться, как данные значения будут ассоциироваться у потребителя с заявленными товарами и услугами и будут ли такие ассоциации описательными;

- потребитель, не знакомый с тонкостями английского языка, не будет вдаваться в анализ семантического значения данного обозначения, как в целом, так и отдельных его элементов. Отечественный потребитель не будет пытаться переводить заявленное обозначение на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения;

- даже с учетом таких возможных переводов заявленного знака, как например: «продолжай наступать», «продолжай двигаться», «продолжай делать успехи», «продолжай ускоряться», «продвижение вперед» заявитель считает, что знак не будет указывать на назначение и характеристики заявленных товаров и услуг и тем более хвалить их каким-либо образом, так как данные переводы могут указывать только на фантазийность заявленного обозначения (является абсолютно неясным какое назначение или характеристику описывает заявленное обозначение и что оно хвалит) с учетом перечня заявленных товаров;

- также, примерами охраноспособности заявленного обозначения могут служить



подобные регистрации, например: знак **KeepOut** по международной регистрации №1295708, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ; знак «KEEP LUCKY» по международной регистрации №865017, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 14, 32 классов МКТУ; знак **KEEP BURNING**

по международной регистрации №1168007, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 10, 28 классов МКТУ; знак «Keep exploring» по международной регистрации №921101, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ и т.д.;

- знак «KEEP ADVANCING» был признан охраноспособным в Китае, Индонезии и Турции, а также он зарегистрирован в США, Бразилии и странах Евросоюза;

- регистрация заявленного обозначения в других странах явно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение в целом отвечает требованиям охраноспособности, что было признано в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является Российская Федерация.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399844 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.05.2017) международной регистрации №1399844 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, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Знак по международной регистрации №1399844 представляет собой словосочетание «KEEP ADVANCING», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 04 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение «KEEP ADVANCING» представляет собой значимое словосочетание:

- KEEP – в переводе с английского языка означает: глагол - продолжать, держать, оставлять; существительное – содержание; главная башня; тюремная камера; сторожевая башня; хранение;
- ADVANCING – в переводе с английского языка означает: глагол – продвигаться, продвигать, совершенствоваться; существительное – продвижение,

усовершенствование; прилагательное – продвигающийся, поступательный, проходящий, совершающийся, см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Таким образом, в силу семантического значения, указанных выше словесных элементов, заявленное обозначение «KEEP ADVANCING» означает «продолжай усовершенствоваться/продолжай двигаться вперед», то есть, носит хвалебный характер и относится к обозначениям, характеризующим товары/услуги, указывает на их свойства и качество. Маркировка товаров и услуг обозначением «KEEP ADVANCING» может восприниматься потребителями как информация о том, что данные продукты обладают какими-либо улучшенными качествами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «KEEP ADVANCING», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что знак по международной регистрации №1399844 приобрел различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявлением обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «KEEP ADVANCING».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку 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.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2019.