

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 24.12.2019, поданное компанией «The Coca-Cola Company», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1421809 в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1421809, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.02.2018 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 04.09.2017, испрашивалась в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1421809 представляет собой словесное обозначение **«BEVERAGES FOR LIFE»**.

Решение Роспатента от 01.10.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1421809 было основано на предварительном отказе от 07.03.2019. Доводы сведены к следующему:

- заявителем был ограничен перечень заявленных товаров, в связи с чем, экспертиза сочла возможным снять основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1421809, предусмотренные требованием пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- знак по международной регистрации № 1421809 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров, услуг;
- словесные элементы знака по международной регистрации № 1421809 относятся к лексике английского языка, воспринимаются в виде словосочетания с переводом на русский язык «напитки для жизни», что свидетельствует об описательности по отношению к заявленным товарам/услугам;
- документального подтверждения приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1421809 представлено не было.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.10.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод об описательности или ложности правомерен лишь в отношении слова «BEVERAGES» (в переводе с английского языка на русский язык - «напитки») для тех товаров, которые соответственно являются и не являются напитками;
- заявитель просит исключить из перечня товары, которые не являются напитками: товары 29 класса МКТУ «dairy products; yoghurts, yoghurt products, other than frozen yoghurt; yoghurt drinks; products consisting wholly of yoghurt, yoghurts incorporating jellies, jams, fruits, fruit sauces, fruit purees, chocolate, nuts, cereals, cereal products or cereal preparations as a condiment, flavoring or ingredient thereof», товары 30 класса МКТУ: «coffee flavourings; frozen yoghurt». В отношении всех остальных товаров заявитель просит признать словесный элемент «BEVERAGES» неохраняемым;
- в отношении услуг 35 класса МКТУ элемент «BEVERAGES» является фантастичным;

- словесный элемент «FOR LIFE» не указывает на вид и/или назначение товаров и услуг.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1421809 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «milk and milk products; drinks consisting of dairy products; milk beverages; milk shakes», части товаров 30 класса МКТУ «tea; tea extracts; fruit, herbal, botanical and grain teas; iced tea; green tea; tea-based beverages; coffee; iced coffee; artificial coffee; beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea base; coffee beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa beverages with milk; cocoa-based beverages», всех товаров 32 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «BEVERAGES» в качестве неохранимого в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ ограниченного перечня.

На заседании коллегии заявителем были приобщены сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих элементы «для жизни», «for life» - [1].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.12.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.09.2017) международной регистрации № 1421809 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – 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; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил 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.

В соответствии с пунктом 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 заявлении 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.

Знак по международной регистрации № 1421809 представляет собой словесное обозначение «**BEVERAGES FOR LIFE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно материалам возражения предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1421809 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ «milk and milk products; drinks consisting of dairy products; milk beverages; milk shakes», части товаров 30 класса МКТУ «tea; tea extracts; fruit, herbal, botanical and grain teas; iced tea; green tea; tea-based beverages; coffee; iced coffee; artificial coffee; beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea base; coffee beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa beverages with milk; cocoa-based beverages», всех товаров 32 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «**BEVERAGES**» в качестве неохраняемого в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ ограниченного перечня.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1421809 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации № 1421809 с учетом входящих в него элементов представляет собой словосочетание, которое имеет перевод с английского языка на русский язык: «напитки для жизни» («**BEVERAGES**» - напитки, «**FOR**» - для, «**LIFE**» - жизнь. См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>).

Таким образом, семантика знака по международной регистрации № 1421809 для потребителя очевидна ввиду заложенного в него смысла.

Следовательно, знак по международной регистрации № 1421809 без домысливания прямо, а не через ассоциации указывает на вид и назначение товаров

29, 30, 32 классов МКТУ и назначение сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель считает, что словесный элемент «BEVERAGES» знака по международной регистрации № 1421809 подлежит исключению из правовой охраны в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ ограниченного перечня, и знак в целом является охраняемым в отношении услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, коллегия отмечает, что знак по международной регистрации № 1421809 воспринимается как словосочетание «напитки для жизни», которое, как было установлено выше, в целом не отвечает требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. Указанное исключает выделение элемента «BEVERAGES» из словосочетания и признанию его неохраняемым в отношении заявленных товаров.

Заявителем не были представлены материалы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности знака «BEVERAGES FOR LIFE» по международной регистрации № 1421809 в отношении заявленных товаров и услуг.

В отношении представленных сведений о товарных знаках [1] коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела. Кроме того, часть представленных сведений касаются товарных знаков по свидетельствам № 498326,



приоритет от 08.12.2011 (), правообладатель: Хайлов Сергей Ильич,



Иркутская область, г. Ангарск), № 548207, приоритет от 08.08.2013 (, правообладатель: ООО «СЕРВИСМАРКЕТ», Москва), в которых словесный элемент «ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ» является неохраняемым элементом в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В связи с этим решение Роспатента от 01.10.2019 о несоответствии знака по международной регистрации № 1421809 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 01.10.2019.