

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 08.06.2023, поданное компанией Digistore24, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636773.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**24SPIRITS**» по международной регистрации №1636773, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.09.2021 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ:

35 - Online retail sale services relating to beer, ale, porter, stout, bottled water, fruit and vegetable juices, sodas, and other light beverages; online retail sale services relating to liquors, spirits, wine, malt beverages, cordials, and other alcoholic beverages.

(Услуги розничной онлайн-продажи пива, эля, портера, стаута, воды в бутылках, фруктовых и овощных соков, газированных напитков и других легких напитков; услуги розничной онлайн-продажи ликеров, спиртных напитков, вина, солодовых напитков, ликеров и других алкогольных напитков).

Роспатентом 08.02.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636773 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение полностью состоит из неохраноспособных элементов, а именно: из числа 24, не имеющего какой-либо графики, и словесного элемента «SPIRITS», который указывает на вид и назначение для части заявленных услуг, следовательно, является ложным указанием на вид и назначение по отношению ко всем остальным услугам, содержащимся в перечне заявки.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой один элемент 24SPIRITS, а не два отдельных элемента 24 SPIRITS, выполненных через пробел, как указано в основаниях для отказа, соответственно, заявленное обозначение - это единая конструкция, выполненная слитно, и поэтому оно будет восприниматься потребителями в целом, без разделения на отдельные элементы;

- словари ABBYY Lingvo и Мультитран, а также такие известные англоязычные толковые словари как, например, Macmillan и Oxford Learner's, не содержат вариантов перевода заявленного обозначения «24SPIRITS» или «24 SPIRITS», на русский язык, т.е. в английском языке не существует такого устойчивого выражения как «24SPIRITS» или «24 SPIRITS», следовательно, заявленное обозначение является изобретенным;

- основными вариантами перевода слова SPIRIT, входящего в состав заявленного обозначения, с английского языка являются: «дух, привидение, душа, личность»;

- даже если разделить заявленное обозначение на отдельные элементы 24 SPIRITS, то получают следующие варианты перевода на русский язык: «24 духа / 24 приведения / 24 души / 24 личности», которые являются вымышленными с

ярко выраженным фантазийным оттенком, семантически нейтральными и не указывающими на характеристики заявленных услуг 35 класса, соответственно, потребителю невозможно догадаться на основании восприятия словосочетаний «24 духа / 24 приведения / 24 души / 24 личности», что речь идет о продаже алкогольных и безалкогольных напитков и установить прямую взаимосвязь между заявленным обозначением и заявленными услугами;

- заявленное обозначение является вымышленным понятием по отношению к заявленным услугам, не способным нести информационную нагрузку, необходимую для осведомления потребителей о характеристиках заявленных услуг, то есть заявленное обозначение по отношению к заявленным услугам в целом образует комбинацию, обладающую различительной способностью, которая способна отличать услуги одного поставщика от аналогичных услуг другого поставщика и которая может быть зарегистрирована в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1.1.(2) статьи 1483 Кодекса;

- иностранные слова в принципе не могут вызывать у отечественного потребителя, не знакомого со всеми тонкостями английского языка, никаких ассоциаций с любым видом товара/услуги и их характеристиками. Такие слова воспринимаются отечественными потребителями как фантазийные и не анализируются с точки зрения семантического значения;

- на данный момент заявленное обозначение уже получило охрану в Великобритании, что свидетельствует о том, что носители языка не посчитали обозначение 24SPIRITS ни описательным, ни способным ввести потребителей в заблуждение в отношении заявленных услуг, что является дополнительным доводом в пользу его охраноспособности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636773 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.09.2021) международной регистрации №1636773

правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый 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, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа.

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

В соответствии с пунктом 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.

Как следует из положений пункта 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 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Как указано выше, знак «24SPIRITS» по международной регистрации №1636773 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, включающее число 24, расположенное перед словесным элементом и выполненное также стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки.

В этой связи коллегия полагает неубедительным довод заявителя о том, что слитное написание словесного и числового элементов образует неделимую конструкцию, которая будет потребителем восприниматься в целом, без разделения на отдельные элементы, делая обозначение фантазийным, поскольку средний российский потребитель способен отдельно воспринимать цифры и буквы, выделяя в этом обозначении число 24 и слово «SPIRITS». При этом сочетание числа и слова, выполненных стандартным шрифтом, независимо от слитного или отдельного написания, в данном случае не образует оригинальную

запоминающуюся графическую композицию, например, за счет оригинального взаимного расположения элементов, сочетания цветов и т.п.

Слово «SPIRITS» действительно может быть переведено на русский язык различным образом (spirits [spirits] как существительное - духи, алкогольные напитки, спирт, алкоголь, настроение, спиртной напиток, крепкий спиртной напиток; spirits[spirits] как прилагательное - спиртной (см.https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=spirits).

Однако, учитывая услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации (Online retail sale services relating to beer, ale, porter, stout; online retail sale services relating to liquors, spirits, wine, malt beverages, cordials, and other alcoholic beverages (услуги розничной онлайн-продажи пива, эля, портера, стаута; услуги розничной онлайн-продажи ликеров, спиртных напитков, вина, солодовых напитков, ликеров и других алкогольных напитков), можно сделать однозначный вывод о том, что слово «SPIRITS» непосредственно указывает на вид и назначение (реализация, продажа алкогольных, спиртосодержащих напитков) этой части услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем представляется необудительным утверждение заявителя о возможности восприятия этого слова потребителем как дух, приведение, душа или личность.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

В данном случае коллегия полагает, что для среднего российского потребителя, знакомого с основами английского языка в пределах средней школы, смысл данного слова в отношении этих услуг понятен и не требует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливания, что определяет его описательный характер в отношении этих услуг. Соответственно, коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что иностранные слова в

принципе не могут вызывать у отечественного потребителя никаких ассоциаций с любым видом товара/услуги и их характеристиками.

Также, принимая во внимание отсутствие различительной способности у числа 24, лишенного какой-либо графической проработки, можно сделать вывод о том, что в отношении указанной части услуг заявленное обозначение, состоящее из неохраноспособных элементов, занимающих доминирующее положение в композиции знака, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг розничной онлайн-продажи товаров, не относящихся к спиртным напиткам (воды в бутылках, фруктовых и овощных соков, газированных напитков и других легких напитков), то в отношении этих услуг заявленное обозначение будет являться ложным указанием на вид реализуемых товаров.

Таким образом, следует признать обоснованным вывод экспертизы о несоответствии обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении этой части услуг.

Ссылка заявителя на предоставление правовой охраны знаку в ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании не может являться основанием для признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1636773 требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2023.