

**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, рассмотрела возражение, поступившее 25.09.2017, поданное «Штраус Коффе Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708182 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.03.2016 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

DUALIS

заявлено словесное обозначение

(транслитерация – «дуалис»),

выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708182 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «DUALIS» в переводе с голландского языка на русский язык означает «двойной» и в отношении заявленных товаров может быть воспринято как

«двойная порция»

(см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>,

<http://dic.academic.ru>), в связи с чем, в силу своего семантического значения является неохраняемым, в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства заявленных товаров (например, объем);

- заявителем не представлены документы, свидетельствующие о приобретении заявлением обозначением различительной способности до даты подачи заявки № 2016708182.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.09.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.05.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «DUALIS» является фантазийным и выбрано заявителем для регистрации в качестве товарного знака в Российской Федерации для товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец; заменители кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; вещества ароматические кофейные»;

- голландский язык не является, и никогда не являлся языком международного общения, при этом на голландском языке говорит всего 21 миллион человек во всем мире, в Российской Федерации голландским языком владеет лишь 3 356 человек;

- поскольку количество людей, в той или иной степени знакомых с голландским языком, является крайне незначительным, вывод экспертизы о наличии какой-либо ассоциативной связи у среднего российского потребителя между приведенным значением и продуктом (кофе) является необоснованным;

- слово «DUALIS» с голландского языка на русский язык переводится как «двойной», при этом ни один из указанных экспертизой Интернет-словарей не содержит перевода этого обозначения как «двойная порция»;

- согласно нидерландско-русскому словарю слово «dualis» переводится как «двойной», «двойственный», причем указано, что оно используется как понятие лингвистическое, то есть применяется в узкоспециальной области и имеет значение, известное и используемое в лингвистике;

- слово «двойной» или «двойственный» не является указанием на свойства кофе, его заменителей, напитков из кофе или веществ ароматических кофейных. Свойствами

кофе может быть запах, вкус, цвет согласно Международному стандарту ГОСТ 32775-2014 «Кофе жареный. Общие технические условия», кофе может быть крепким, терпким, бодрящим и т.д.;

- слово «двойной» имеет следующие значения: «удвоенный, сдвоенный, взятый или сделанный вдвое, вдвойне, дважды; передвоенный, сугубый, вдвое больший», при этом оно не вызывает у потребителя ассоциаций со свойствами кофе;

- согласно социологическому исследованию (заключение № 271-2017 от 14.09.2017 г.) подавляющее большинство респондентов 71 % считают, что обозначение «DUALIS» является специально придуманным для обозначения товаров и 61 % полагают, что оно не имеет перевода на русский язык. Большинство респондентов 57 % полагают, что перевод у слова «DUALIS» имеется с английского языка, а не с голландского языка. У потребителей тестируемое обозначение ассоциируется в основном с такими товарами, как автомобили, бытовая химия, бытовая техника и товары для дома и сада (диаграмма № 6). Подавляющее большинство потребителей полагает, что тестируемое обозначение, если оно будет проставлено на товаре, не способно указать на его вид (79 %), качество (86 %), свойства (82 %), время (93 %), место (90 %) и способ производства или сбыта (91%) (диаграмма № 7). Полученные данные позволяют сделать вывод, что обозначение «DUALIS» по заявке № 2016708182 не является описательным.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- Берков В.П. Введение в германистику: Учебник для университетов, М: Высш. Шк., 2008, стр. 94. – [1];
- статья он-лайн энциклопедии «Википедия» «Население Земли» <https://m.wikipedia.org/wiki/> – [2];
- статья он-лайн энциклопедии «Википедия» «Языки России» <https://ru.wikipedia.org/wiki/> – [3];
- копия страницы он-лайн словаря translate.yandex.ru, содержащая перевод слова «dualis» на русский язык <https://translate.yandex.ru/> – [4];

- копия страницы он-лайн словаря academic.ru, содержащая перевод слова «dualis» на русский язык <http://translate.academic.ru/dualis/> – [5];
- нидерландско-русский словарь: под руководством С.А. Миронова - М.: Рус. яз., 1987 г., стр. 188 – [6];
- межгосударственный стандарт ГОСТ 32775-2014 «Кофе жареный. Общие технические условия», 2014 г., стр. 7 – [7];
- статья он-лайн словаря Даля по слову «двойной» <http://v-dal.ru/word> – [8];
- статья он-лайн словаря Ефремовой по слову «двойной» <http://efremova.info/word/> – [9];
- заключение Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук № 271-2017 от «14» сентября 2017 года, массив данных и пояснительная записка к нему – [10].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 25.09.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.03.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35. Правил).

DUALIS

Заявленное обозначение по заявке № 2016708182 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофе-сырец; заменители кофе; заменители кофе растительные; цикорий [заменитель кофе]; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; вещества ароматические кофейные».

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

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «DUALIS» в переводе с голландского языка на русский язык означает «двойной» и в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ может быть воспринято как «двойная порция». Вместе с тем, анализ общедоступных словарей показал, что в голландском и нидерландском языках значением «двойной, двоякий, вдвойне» обладает слово «dubbel». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>; Новый Нидерландско-русский словарь. Т.Н. Дренясова, С.А. Миронов и др. М.: «Русский язык», 2000 г., стр. № 68.

Элемент «DUALIS» имеет следующий перевод на русский язык: «dialis» (сущ-ое мужского рода) = «duale» (лингвистическое понятие) – двойственное число, дуалис. См. Основной Норвежско-русский словарь. М.: Русский язык, 1993, стр. № 231;

Нидерландско-русский словарь: под руководством С.А. Миронова - М.: Рус. яз., 1987 г., стр. № 188 [6]; электронные словари: <http://translate.academic.ru> [5].

Следует отметить, что характеризовать (оценивать) товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, свойство, в том числе носящее хвалебный характер.

Согласно источнику [7], представляющему собой межгосударственный стандарт ГОСТ 32775-2014 «Кофе жареный. Общие технические условия», 2014 г., свойствами кофе может быть аромат, вкус, цвет, кофе может быть крепким, обжаренным, молотым и т.п.

Обозначение «DUALIS» с учетом его смыслового значения прямого указания на свойства заявленных товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой кофе и кофе – содержащую продукцию, не несет.

Согласно социологическому исследованию [10] 71 % опрошенных респондентов – потребителей кофе считают, что обозначение «DUALIS» является специально придуманным для обозначения товаров; 61 % опрошенных посчитали, что обозначение «DUALIS» не имеет перевода на русский язык. При этом подавляющее большинство потребителей полагают, что обозначение «DUALIS», если оно будет проставлено на товаре, не способно указывать на его вид (79 %), качество (86 %), свойства (82 %), время (93 %), место (90 %) и способ производства или сбыта (91 %).

В связи с этим, анализируемое обозначение «DUALIS» не является общеупотребительным для всех участников гражданского оборота для характеристики их продукции.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что отнесение обозначения «DUALIS» к категории описательных обозначений является несостоительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2017, отменить решение Роспатента от 26.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016708182.