

## 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 поступившее 30.12.2019 возражение ООО «Марлин», Калининградская обл., г. Светлогорск, пгт Янтарный (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729597, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения \_\_\_\_\_ в качестве товарного знака по заявке №2018729597 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.07.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 (пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; напитки на основе пива) и услуг 35 (продажа оптовая и розничная пива; продажа оптовая и розничная напитков на основе пива) классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой изображение овала с расположенными внутри словесными элементами «PREMIUM QUALITY», «RESERVA» и «BREWERY TRADITION» и изобразительными элементами в виде стилизованной ленты, двух стилизованных шишек хмеля, двух колосков пшеницы и деревянного бочонка. При этом словесный элемент

«RESERVA» расположен в центральной части обозначения и выполнен оригинальным шрифтом, остальные словесные элементы расположены в верхней и нижней частях знака соответственно и включены в состав обозначения в качестве неохраняемых элементов.

Решение Роспатента от 05.09.2019 о государственной регистрации товарного знака было принято для всех заявленных товаров и услуг с указанием всех входящих в него словесных элементов как неохраняемых на основании несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что включенные в состав знака словесные элементы: «Reserva» (в перев. с испан. яз. – запас, резерв), словосочетание «PREMIUM QUALITY» - в переводе с английского означает «Высшее качество», словосочетание «BREWERY TRADITION» в переводе с английского означает «Традиции пивоварни или пивоварения» (см. <https://translate.yandex.ru/>) являются неохраняемыми, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, так как указывают на их свойства, качество и область деятельности заявителя.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- что касается элемента «Reserva», то заявитель не согласен с исключением его из правовой охраны. Из доводов экспертизы следует, что вывод о несоответствии государственной регистрации спорного обозначения приведенной норме закона обусловлен тем, что слово «Reserva» в переводе с испанского языка означает «запас, резерв». И что смысл слов «запас» и «резерв» создают ассоциацию у российского потребителя с заявленными товарами и услугами, указанными в классе 32 «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; напитки на основе пива», а также в классе 35 «продажа оптовая и розничная пива; продажа оптовая и розничная напитков на основе пива»;

- согласно общедоступному интерактивному словарному источнику в сети Интернет ([translate.yandex.ru](https://translate.yandex.ru)) слово «Reserva» с испанского языка переводится также как: «бронирование, резервирование, резервация, бронь, броня, оговорка, условие, заповедник, заказник, исключение, изъятие, запасной, сдержанность, заряд, умолчание, осторожность», из чего следует, что восприятие слова «Reserva» только лишь как «запас, резерв» не является в полной мере обоснованным;

- кроме того, согласно опросу ВЦИОМ из открытых интернет ресурсов (<https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=672>), заинтересованность в изучении испанского языка среди жителей России составляет всего 2% опрошенных респондентов, то есть вероятность знаний испанского языка, а, следовательно, в возникновении ассоциативной связи слова «Reserva» с заявленными товарами и услугами среди целевой аудитории крайне мала. Обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар. При этом использование слова «Reserva» в гражданском обороте пивной продукции не является необходимым ни для ее производителей, ни для иных участников рынка;

- также следует принять во внимание, что слова «запас, резерв» не имеют прямой отсылки к пивной продукции, чтобы провоцировать риск возникновения прямых ассоциаций у потребителей с заявленными товарами и услугами, так, например, согласно толковому словарю Кузнецова: Запас – 1. То, что запасено; приготовлено впрок: «Продовольственные запасы. Запасы топлива». Неприкосновенный запас: «Запас продовольствия, боеприпасов и т.п., расходуемый в особых случаях по специальному распоряжению». Про запас: «На случай, если понадобится (у нас ещё тридцать минут в запасе (имеется)). 2. Некоторое количество чего-либо, имеющееся для использования: «Запасы руды. Запасы олова. Занимать первое место по запасам нефти». Золотой запас (государственный фонд золота в слитках). Некоторое количество чего-либо, имеющееся в чьем-либо распоряжении: «Запас времени; запас высоты; запас прочности (степень

надёжности)». Совокупность имеющихся у кого-либо знаний, способностей, чувств и т.п.: «Запас красноречия; запас идей; запас впечатлений. 3. Разговорный: «Излишек ткани за швом, оставляемый на случай необходимости расставить сшитый предмет. Рубашка с запасом. Выпустить запас.» Резерв - 1. Источник, откуда черпаются новые силы, средства: «Молодёжь — резерв рабочего класса. Трудовые резервы (о молодёжи, получающей в специальных учебных заведениях профессии квалифицированных рабочих)». 2. Обычно множественное: резервы, -ов. Запас кого-, чего-либо на случай надобности: «Государственные материальные и продовольственные резервы. Производственные, бюджетные резервы. Резервы зерна. Использовать резервы продовольствия. Иметь в резерве запасные части машин. У нас есть ещё резерв времени?». О составе военнообязанных, прошедших действительную службу и призываемых в армию в случае надобности: «Перевести в резерв кого-либо. Мобилизация резерва и добровольцев»;

- учитывая невысокую популярность испанского языка на территории Российской Федерации среди жителей страны и потенциальных потребителей данного товара, а также то, что перевод этого слова на русский язык не имеет единственного значения в качестве запаса, резерва, а является широкоупотребимым, с большим количеством разнородных вариантов перевода, принимая во внимание, что пиво не является традиционным напитком Испании, что снижает вероятность ассоциации слова с самой продукцией, заявитель не может согласиться с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «Reserva» должен быть исключен из состава охраняемых, так как для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации. Следовательно, этот элемент не может считаться обозначением, характеризующим для среднего российского потребителя заявленные товары и услуги 32 и 35 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг с указанием элемента «Reserva» в качестве охраняемого.

В ходе подготовки к рассмотрению возражения коллегией была изучена информация из сети Интернет, согласно которой было установлено, что словесный элемент «Reserva» до даты подачи заявки №2018729597 использовался различными лицами при маркировке однородных товаров, в том числе товаров 32 класса МКТУ – пива. Заявителю были предоставлены материалы, свидетельствующие об этом факте и распечатанные из сети Интернет с использованием системы ВэбАрхив, а также было дано дополнительное время для анализа представленных материалов и подготовки своей позиции по данному вопросу.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.06.2020, заявителем были представлены письменные доводы относительно дополнительных материалов коллегии, в которых заявитель выражает свое несогласие с тем, что словесный элемент «Reserva» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла приведенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (15.07.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение

Согласно возражению решение Роспатента от 05.09.2019 о государственной регистрации товарного знака оспаривается в части указания в качестве неохраняемого элемента слова «Reserva», входящего в состав знака.

Что касается словесных элементов «PREMIUM QUALITY» и «BREWERY TRADITION», входящих в состав заявленного обозначения, то их указание в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Анализ указанного элемента на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил показал следующее.

Слово «Reserva» является лексической единицей испанского языка и переводится на русский язык как «1) запас, резерв; 2) оговорка, условие; 3) резервирование, бронирование; 4) сдержанность; 5) благоразумие» и т.д. (см. Яндекс. Словари), следовательно, можно согласиться с заявителем, что этот словесный элемент прямо не указывает на какие-либо характеристики такого товара как пиво и связанных с ним услуг. Вместе с тем, по информации, имеющейся во всемирной сети Интернет, в том числе размещенной до даты подачи заявки №2019707039 и доведенной до заявителя, указанное слово используется рядом пивоваренных компаний из разных стран Европы, например, Бельгии и Испании при производстве разных сортов пива, в том числе пива с более длительным сроком созревания. В частности, пиво De Struise Tsjeeses Reserva BA Bourbon - это крепкий

согревающий эль 10%, сваренный бельгийской пивоварней De Struise, который полгода выдерживался в бочках из-под бурбона, а также пиво Pannepot Reserva 2009 и Struise XXX Rye Triple Reserva (2013) этой же компании. Кроме того, пиво Cruzcampo Gran Reserva (Spain) от крупнейшего производителя пива в Испании пивоварни Cruzcampo из города Севилья, входящей в группу Heineken, которое хорошо известно по всему миру. Этот сорт пива изготовлен по оригинальной рецептуре, которая сочетает в себе лучшие природные ингредиенты, холодную температуру ферментации и длительного созревания. Все сорта пива самого лучшего качества обычно получают после продолжительной процедуры созревания. А также пиво Alhambra Reserva 1925, которое произведено в пивоварне Альгамбра, частично принадлежащей группе Mahou-San Miguel. С указанным товаром можно ознакомиться и заказать через сеть Интернет, что в эпоху широкого распространения информационных технологий является доступным для большинства потребителей, включая российских.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что использование слова «Reserva» различными производителями пива, в том числе пива, для которого характерен более длительный период созревания (выдержки) по аналогии с винами, не позволяет согласиться с заявителем и отнести словесный элемент «Reserva» к фантазийным обозначениям. Указанное обстоятельство, напротив, свидетельствует об отсутствии у этого слова различительной способности ввиду невозможности индивидуализировать товар конкретного производителя.

Сведений об использовании заявителем обозначения «Reserva» при производстве заявленных товаров и оказании связанных с ними услуг, тем более его длительного и интенсивного использования для приобретения этим словесным элементом различительной способности согласно требованиям законодательства, материалы возражения не содержат, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания того, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Reserva» до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



К сведению заявителя, при экспертизе знака Cruzcampo Gran Reserva по международной регистрации №1003083, поданного на регистрацию в Российской Федерации компанией Heineken Espana, S.A. в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к нему в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» элемент «Gran Reserva» был признан Роспатентом неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, указание словесного элемента «Reserva» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в составе заявленного обозначения следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2019.**