

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 30.01.2014, поданное по поручению компании Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707911, при этом установила следующее.

Обозначение «ДОБРЫЙ PULPY» по заявке №2012707911 с приоритетом от 19.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявленное обозначение является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов.

Роспатентом 30.10.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «PULPY». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент «PULPY» (pulpy - мякотный, сочный; pulpy juice – сок с мякотью, см. <http://dic.academic.ru>, <http://www.multitran.ru>) является неохраняемым элементом обозначения для части товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые соки», поскольку характеризует эти товары, в том числе указывает на их свойства.

Дополнительно отмечается, что указанный словесный элемент используется различными производителями:

<http://www.behance.net/gallery/Gourmet-Phalpy-Juice/4998307>;
http://atc-center.com/index.php?route=product/product&product_id=2340;
<http://www.pokka.com.sg/pokka/index.php/products>;
<http://www.pakreviews.com/food/update/pulpy-juices-gourmet-foods-pakistan>;
<http://21food.com/products/pulpy-peach-juice-434348.html>;
http://mkt360.eu/campaigns_d-FRUTELLY_PULPY_и_Графа-68;
<http://www.frutelli.bg/news/frutelli-pulpy/>;
<http://rics-outoftheblue.blogspot.ru/2011/02/tang-pulpy-drink.html>;
<http://www.sisibash.com/#2nd>;
<http://www.colanta.com.co/index.php/productoscolanta/refrescos/pulpy>;
<http://www.businessmadiasite.comgreen-pulpy-juice-what-is-it-2013-04-25/>;
<http://www.eden-market.fr/en/36-juice>).

Также экспертизой указано, что в отношении другой части заявленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 30.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- приведенные экспертизой источники информации об использовании слова «PULPY» для маркировки напитков различными лицами не содержат сведений об этих лицах, и вполне могут относиться к продукции компании «Дзе Кока-Кола Компании», которая является аффилированной компанией заявителя, а, кроме того, несколько приведенных ссылок касаются иного обозначения – «PHALPY»;

- согласно словарно-справочным сведениям слово «PULPY» имеет несколько значений в переводе с английского языка (например, согласно электронному словарию ABBYY Lingvo «pulpy» - мягкий, мясистый; сочный, слабохарактерный), при

этом иностранным языком в России по статистическим данным Цента Левады свободно владеет около 1% населения;

- «PULPY» как лексическая единица не является общепринятой в странах, где английский язык является государственным, в частности, словарь CAMBRIDGE DICTIONARY ONLINE, представляющий британскую норму английского языка, не содержит такой лексической единицы;

- самостоятельная правовая охрана словесному элементу «PULPY» предоставлена на имя аффилированной заявителю компании «Дзе Кока-Кола Компании» во многих странах мира (Алжир, Ботсвана, Бруней, Камбоджа, Доминиканская Республика, Фиджи, Газа, Грузия, Гана, Индонезия, Корея, Кувейт, Кыргызстан, Мексика, Марокко, Нигерия, Африканская организация интеллектуальной собственности, Панама, Сингапур, ЮАР, Турция, ОАЭ, Западный берег, Йемен) в отношении таких товаров 32 класса МКТУ как «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- изучение ряда толковых словарей английского языка, изданных в различных странах мира, показало, что в случае, если такой словарь и содержит слово «PULPY» как лексическую единицу, то его основное значение - это нечто четко не очерченное, бесформенное, мягкое, а не узко обозначенное значение, приведенное экспертизой как «мякотный, сок с мякотью»;

- при переводе иностранного слова необходимо также учитывать контекст использования слова и его сочетаемость с лексической единицей другого языка;

- простой двуязычный словарь (который использовала экспертиза) не позволяет обеспечить максимально полное понимание семантики лексической единицы и подбор эквивалента лексической единицы в различных языках, например, популярная фраза «Big apple goes bananas», имеет буквальный перевод «Большое яблоко превращается в бананы», однако данное выражение означает «Нью-Йорк сходит с ума», так как «Нью-Йорк» - Big Apple, а «go bananas» разговорная форма выражения «сходить с ума» в американском варианте английского языка;

- будучи прилагательным, с точки зрения семантики слово «PULPY» реализуется в сочетании с существительным или иным доминирующим словесным элементом, чьи характеристики оно определяет;

- в заявленном обозначении таким доминирующим элементом является лексическая единица русского языка «ДОБРЫЙ», которая в сочетании с лексической единицей иностранного языка «PULPY» с целом создает фантазийное словосочетание, не подлежащее переводу;

- являясь в целом фантазийным, слово «PULPY» не может быть квалифицировано как описательное для одного вида товаров и как ложное для другого;

- словесный элемент «ДОБРЫЙ», входящий в заявленное обозначение, зарегистрирован в качестве товарного знака (свидетельства №328535, №373950, №373949, №389843, №328531 и т.д.) на имя заявителя;

- информация о продукции, маркированной товарным знаком «ДОБРЫЙ» и производимой на территории Российской Федерации ЗАО «Мултон» с согласия и под контролем правообладателя, широко представлена в общедоступных источниках информации, на долю продукции с использованием обозначения «Добрый», в том числе с использованием слова «PULPY» приходится около 20% российского рынка соков;

- по состоянию на 13 августа 2013 года объем продаж напитка под наименованием «Добрый Pulpy/Добрый Палпи» составил порядка 3 миллионов упаковок, марка «Добрый» удостоилась многих наград. В частности, стала победителем конкурса «Народная марка-2004», а в 2005 году получила национальную премию «Товар года», в 2008 году «Добрый» вошел в пятерку лидеров списка «50 лучших российских брендов всех категорий», составленного журналом Forbes;

- в материалах дела имеются результаты исследования, проведенного специализированным агентством в 26 городах России среди трех тысяч респондентов, согласно которому слово «PULPY» как средство индивидуализации товара известно 28,6 % опрошенных;

- новое исследование, проведенное в отношении более длительного периода и уже для шести тысяч респондентов, показало, что уже 40,6 % воспринимают слово «PULPY» как средство индивидуализации товара;

- проведенные исследования указывают на конкретный временной промежуток, в течение которого проводились исследования, и показывают динамику узнаваемости слова «PULPY» потребителем, как определенный итог его использования, которое согласно общедоступным источникам информации началось в 2012 году (<http://multon.ru/brands/dobry/dobrypulpv/about/>);

- поскольку словесный элемент «PULPY» не является описательным для рядового потребителя и воспринимается как средство индивидуализации товара высоким процентом потребителей, отсутствует необходимость доказывания приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012707911 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «PULPY».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

1. Распечатка результатов поиска по словарям в отношении слова «PULPY»;
2. Распечатка результатов статистики поиска ключевого слова «PULPY» в поисковой системе YANDEX;
3. Копия письма от компании «Дзе Кока-Кола Компани» от 29 января 2014 г.;
4. Копия письмо от компании «Сойра Инвестментс Лимитед»;
5. Копия письмо от ЗАО «Мултон»;
6. Копия письма от агентства по маркетинговым исследованиям ООО «Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг» от 09.08.2013г.;
7. Распечатка электронных словарных статей для выражения «Big apple goes bananas»;
8. Распечатка электронных ссылок, ошибочно приведенных экспертизой;

9. Распечатка электронных ссылок в отношении использования обозначения «PULPY» в России;

10. Письмо от агентства по маркетинговым исследованиям от 23.01.2013 г.;

11. Справка о компании ООО «Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг».

С учетом даты (19.03.2012) поступления заявки №2012707911 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой

или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2012707911 включает в свой состав словесные элементы «ДОБРЫЙ» и «PULPY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ДОБРЫЙ» и «PULPY» представляют собой лексические единицы разных языков (русского и английского), вследствие чего не образуют словосочетания и воспринимаются отдельно друг от друга. В связи с изложенным экспертиза по каждому слову проводится отдельно.

Так, слово «ДОБРЫЙ», исходя из его семантики (1. Делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества; 2. Несущий благо, добро, благополучие, см. Толковый словарь Ожегова, <http://dic.academic.ru>), по отношению к заявленным товарам 32 класса МКТУ воспринимается в качестве фантазийного обозначения. Данный словесный элемент положен в основу серии принадлежащих заявителю товарных знаков, среди которых комбинированные товарные знаки со словесным элементом «Добрый» (свидетельства №389843, №373950, №373949, 328531, №328530, №328535), словесные товарные знаки «Добрый Лимонад - Настройся на добрый лад!» (свидетельство №427122), «Добрый кисель» (свидетельство №385451), «Добрый компот» (свидетельство №376891), «Добрый чай» (свидетельство №376890), «Добрый квас» (свидетельство №376889), «Добрый. Красота изнутри»

(свидетельство №319976), «Добрый. Надежная защита» (свидетельство №319975), «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОБРЫЙ» (свидетельство №304589), «ДОБРЫЙ» (свидетельства №240882, №234696, №188319), «ДОБРЫЙ САД» (свидетельство №194945), «ДОБРЫЙ СОК» (свидетельство №206275) и т.д.

В свою очередь слово «PULPY» согласно сведениям общедоступного англо-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo (см. <http://slovari.yandex.ru>) означает «мягкий; мясистый; сочный» и образован от английского слова «pulp» - мякоть. В английском языке существует устойчивое словосочетание «pulpy juice», означающее «сок с мякотью» (см. там же).

В этой связи для приведенных в перечне 32 класса МКТУ товаров - «безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки», которые могут содержать в своем составе фруктовую мякоть, слово «PULPY» является описательным элементом, характеризующим свойства товаров.

Довод заявителя о том, что слово «PULPY» воспринимается как фантазийное для заявленного перечня товаров, представляется неубедительным, поскольку согласно приведенным экспертизой ссылкам из открытых источников информации сети Интернет данное слово используется для маркировки различных фруктовых напитков. Например, на сайте <http://21food.com/products/pulpy-peach-juice-434348.html> имеется информация о соке с мякотью персика «Pulpy Peach Juice» производства Zhejiang China, на сайте <http://www.pokka.com.sg/pokka/index.php/products> содержатся сведения о соке «Pokka Pulpy C», на сайте <http://www.pakreviews.com/food/update/pulpy-juices-gourmet-foods-pakistan> приведены сведения о соке «Gourmet phalpy» с мякотью манго (Pulpy mango) от Gourmet Foods Pakistan и т.д.

При этом все приведенные источники информации имеют иностранное происхождение, содержат фотографии упаковок фруктовых напитков с приведенным на их этикетках описательным элементом «PULPY», т.е. данное слово английского языка активно используется для указания соответствующих свойств товара разными лицами. Вместе с тем каких-либо документов, свидетельствующих о принадлежности

вышеупомянутой продукции заявителю или его аффилированным структурам, заявителем не представлено.

Восприятию слова «PULPY» в качестве описательного обозначения товара 32 класса МКТУ для российского потребителя способствует также информация, опубликованная на сайте непосредственного производителя сока «ДОБРЫЙ PULPY» - компании Мултон <http://multon.ru/brands/dobry/dobrypulpy/about>, с которой у заявителя имеются производственные связи. Так, в разделе «о бренде» указано, что «Летом 2012 года на рынок вышел сокосодержащий напиток с настоящей апельсиновой мякотью от самого популярного российского сокового бренда «Добрый». Глобальный бренд «Pulpy» (от англ. *Pulp* «мякоть») – один из самых успешных в портфолио компании Coca-Cola появился на полках российских магазинов».

Что касается статистических сведений [6], [10] от компании ООО «Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг» об узнаваемости продукции «Pulpy» / «Палпи» российским потребителем, то они не опровергают довод экспертизы о том, что обозначение «PULPY» носит описательный характер для товаров 32 класса МКТУ. Кроме того, соответствующие опросы общественного мнения на предмет узнаваемости продукции «Pulpy» / «Палпи» проводились в 2013 году, следовательно, не свидетельствует о приобретении различительной способности заявленным обозначением до даты его приоритета (19.03.2012).

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о правомерности доводов, изложенных в решение Роспатента от 30.10.2013 относительно несоответствия заявленного обозначения «ДОБРЫЙ PULPY» требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2013.