

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Рейн Беверидж Компани ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700641, при этом установлено следующее.

GREAT 8

Комбинированное обозначение по заявке №2020700641, поданной 13.01.2020, с конвенционным приоритетом от 25.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020700641 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов: слова «GREAT», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «отличный, великолепный, классный» (см., например, <https://translate.yandex.ru/>), в связи с чем указывает на качество заявленных товаров и цифры «8», которая не имеет оригинального графического исполнения, в связи с чем, не обладает различительной способностью.

В Роспатент 07.10.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- для заявленных товаров 32 класса МКТУ обозначение «GREAT 8» является фантазийным, обладает различительной способностью как само по себе, так и по отношению к однородной продукции других производителей и, следовательно, не может указывать на свойство заявленных товаров, ввиду нижеследующего:

- заявленное обозначение «GREAT 8» представляет собой сочетание слова и цифры, которое при произношении обретает словесный характер, превращаясь в легко произносимое словосочетание «GREAT EIGHT» (грейт ейт), к которому применимы правила грамматики английского языка, которые мало известны рядовому российскому потребителю, не владеющему английским языком;

- в переводе с английского языка на русский язык слово «GREAT» является многозначным и не может прямо указывать на свойство товаров. Цифра «8» может восприниматься как символ планеты Сатурн, как перевернутый вертикально знак бесконечности, как цифра «8» в нумерологии, означающая начало утилитаризма, материализма, неискоренимой уверенности в себе. Таким образом, заявленное обозначение имеет множество вариантов перевода и трактовки, а именно: «опытная восьмерка», «гигантская восьмерка», «большая восьмерка», «восемь серьезных», «восемь интересующихся», «бесконечность масштабности»;

- заявленное обозначение не является устойчивым выражением с определенным и известным переводом, исключаящим иные значения;

- кроме того, заявитель отмечает, что российские потребители хорошо знакомы с продукцией, выпускаемой заявителем, который является компанией, аффилированной с компании Monster Energy Company, являющейся крупнейшим мировым производителем энергетических напитков и другой безалкогольной продукции;

- заявитель обращает внимание на то, что обозначение «GREAT 8» зарегистрировано на его имя во многих странах мира, включая страну происхождения;

- заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих охраноспособные элементы: слово «GREAT» и цифру «8»

( по свидетельству №64243,  по

свидетельству №544939,  по международной регистрации

№1401807,  по международной регистрации №719638,  по

свидетельству №399156;

- заявитель приводит судебную практику, согласно которой одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться Роспатентом одинаково.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020700641 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены копии свидетельств и публикаций товарного знака «GREAT 8» на имя заявителя – [1], скриншоты из сети Интернет сведений о товарном знаке «MONSTER ENERGY» – [2].

С учетом даты (25.07.2019) конвенционного приоритета заявки № 2020700641 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

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 (пункт 35 Правил).

GREAT 8

Заявленное обозначение

по заявке №2020700641

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GREAT» и цифру «8».

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ *«напитки безалкогольные; напитки спортивные; напитки энергетические»*.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GREAT» в переводе с английского языка на русский язык, действительно имеет много значений, однако первым и основным значением этого слова является «великий», которое означает «превосходящий общий уровень, обычную меру, значение, выдающийся», см. Англо-русский словарь, В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина, М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962, стр.335; Толковый словарь на сайте <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898550>.

Таким образом, применительно к заявленным товарам, словесный элемент «GREAT» указывает на свойство товаров, носящее хвалебный характер.

Входящий в состав заявленного обозначения цифра «8» выполнена без какого-либо характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Довод заявителя относительно того, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое российским потребителем может произноситься, как «GREAT EIGHT» (грейт ейт), не может быть признан убедительным, поскольку в рассматриваемом случае рядовой российский потребитель будет воспринимать элемент «8», как цифру восемь, а не как английское слово «EIGHT».

Что касается довода заявителя относительно того, что цифра «8» в заявленном обозначении может выступать в значении «символ планеты Сатурн», или «перевернутый вертикально знак бесконечности», или как цифра «8» в нумерологии, означающая начало утилитаризма, материализма, неискоренимой уверенности в себе», то коллегия отмечает, что указанные выше значения не являются популярными, хорошо знакомых рядовому российскому потребителю.

При этом, каких-либо материалов, подтверждающих указанные выше доводы заявителем представлено не было.

В возражении заявитель отмечает, что российские потребители хорошо знакомы с продукцией, выпускаемой заявителем. Однако возражение не содержит документов, подтверждающих, что до даты подачи заявки заявитель выпускал товары 32 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, и обозначение приобрело различительную способность.

С учетом изложенного выше, заявленное обозначение состоит только неохранных элементов и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о наличии регистрации знаков «GREAT 8» на его имя в других странах, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Ссылка заявителя на другие регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «GREAT» и цифру «8», также не могут повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Данный подход подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, согласно которой ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора, и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2021.