

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, 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 24.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Энерджи Бевериджиз ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734634, при этом установлено следующее.

SOUR TWIST

Словесное обозначение по заявке №2020734634, поданной 03.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 27.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020734634.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в силу своего семантического значения (в переводе с английского языка на русский язык

слово «Sour» означает кислый, слово «twist» - смешанный напиток, см. Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969) является неохраноспособным в отношении всех заявленных товаров, так как не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства заявленных товаров.

В Роспатент 24.11.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение придумано заявителем и является словосочетанием английского языка, которое служит для обозначения производимой им продукции, отсутствует в каких-либо словарях иностранных языков и обладая оригинальностью и фантазийностью по отношению к заявленным в перечне товарам 32 класса МКТУ, не указывает на вид и свойства товаров;

- заявленное обозначение является единым и неделимым словосочетанием, в связи с чем оно не может быть разбито на отдельные слова;

- потребитель, даже обладающий знаниями иностранного языка (а именно английского), не сможет сразу определить значение данного словосочетания ввиду его фантазийности;

- в подтверждения своих доводов, заявитель также представляет «Лингвистический анализ семантики и референции выражения «SOUR TWIST» и экспертное заключение, выданное по результатам анализа», выполненный Зыковой Ириной Владимировной, доктором филологических наук и ведущим научным сотрудником Института языкознания Российской академии наук. Основные выводы экспертного заключения следующие: словосочетание «SOUR TWIST» не является системной языковой единицей английского языка; словосочетание «SOUR TWIST» не может быть использовано как описательное выражение в отношении заявленных товаров;

- кроме того, заявитель отмечает, что слово «sour», взятое в изоляции, обычно ассоциируется со значением «кислый». Однако, включенное в различные словосочетания, это же слово значительно модифицирует свое значение: например, сочетание «sour glass» обозначает фужер, сочетание «sour humus» обозначает сырой перегной, сочетание «sour regulations» - ухудшать отношения;

- в словосочетании «SOUR TWIST» слово «SOUR» является приадективным прилагательным со значением «резкий», тогда, как слово «TWIST» является адективным ядром словосочетания и означает «поворот». Таким образом, заявленное обозначение переводится на русский язык как «резкий поворот» (как было указано при подаче в материалах заявки), что с максимально возможной точностью отражает замысел компании-заявителя, вложенный в заявленное обозначение на языке оригинала;

- заявитель отмечает, что среди российских потребителей многие известные товарные знаки, выполненные на английском языке, воспринимаются на языке оригинала без их перевода на русский язык;

- кроме того, среднестатистическому российскому потребителю будет непросто правильно перевести на русский язык заявленное обозначение без специальных знаний английского языка, а также правильно произнести данное обозначение, особенно слово «SOUR». Для того, чтобы понять значение обозначения «sour twist» потребитель явно обратится к общедоступным источникам из сети Интернет и обнаружит, что «SOUR TWIST» является товарным знаком заявителя, который используется на упаковках безалкогольных напитков, в рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, выпускаемой нашим доверителем;

- подтверждением регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может также служить факт регистрации заявленного обозначения в Великобритании (регистрация № UK00003368690), в которой английский язык является государственным языком), а также товарного знака «BURN SOUR SWIST», зарегистрировано на имя нашего доверителя в Европейском Союзе (регистрационный № 018157765) и Норвегии (регистрационный № 315553). Кроме того, у нашего доверителя имеется ряд подобных фантазийных обозначений, зарегистрированных на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков;

- заявитель отмечает, что компания Energy Beverages LLC, на имя которой подана рассматриваемая заявка, является аффилированной к компании Monster

Energy Company, которая, в свою очередь, является крупнейшим и известнейшим мировым производителем безалкогольной продукции и энергетических напитков, присутствующие на российском рынке и пользующиеся большой популярностью среди россиян;

- поскольку Интернет является одним из самых популярных и доступных источников распространения информации на сегодняшний день, приведенные выше скриншоты о выпускаемой продукции косвенно подтверждают тот факт, что большое количество россиян имело и имеет возможность знать о принадлежности заявленного обозначения заявителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020734634 для всех заявленных товаров.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- Лингвистический анализ семантики и референции выражения «SOUR TWIST» и экспертное заключение, подготовленный доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института языкознания РАН И.В. Зыковой – [1];

- сведения о регистрации в других странах товарных знаков, включающих обозначение SOUR TWIST – [2];

- распечатки страниц с сайта Мультитран с переводом слов «sour» и «twist» на русский язык – [3];

- скрины страниц из сети Интернет сведений о напитках «BURN SOUR TWIST», «BURN ENERGY DRINK» – [4].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.07.2020) поступления заявки № 2020734634 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 (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.

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, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

SOUR TWIST

Заявленное обозначение по заявке № 2020734634

представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734634 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «SOUR TWIST» заявленного обозначения, исходя из его значения, не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства заявленных товаров.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации (см.словари на сайте <https://academic.ru/>), а также материалам, представленным заявителем (распечатки с сайта Мультитран [3]), с которыми рядовому российскому потребителю не составит никакого труда ознакомиться, значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- sour - в переводе с английского языка на русский язык – кислятина; кислый раствор (при отбеливании, дублении); лимонный коктейль (кисло-сладкий коктейль с обязательным добавлением сока лимона или лайма; сауэр (лимонный коктейль); подкислитель; подкисленный молочно-кислыми бактериями затор; закваска; кислый (общая лексика) и др.;

- twist - в переводе с английского языка на русский язык – поворот; скручивание; выверт; кручение; изгиб; веревка; витой хлеб; что-либо свернутое; танец; смешанный напиток.

Несмотря на то, что словесные элементы «SOUR» и «TWIST», действительно, имеет много значений, вместе с тем одним из значений, в котором употребляется слово «sour» - является «кислый», слова «twist» - напиток.

Кроме того, заявителем представлено Заключение специалиста [1], в котором отмечено, что «...в этимологическом и толковом словарях английского языка первичное значение слова sour – это кислый, терпкий...».

В словаре The Oxford Dictionary Online указывается, что слово *sour* в качестве прилагательного используется для обозначения кислого вкуса, похожего на вкус лимона или уксуса, а в качестве существительного *sour* функционирует в языке для обозначения напитка, приготовленного путем смешивания крепкого алкогольного напитка с лимонным или лаймовым соком. Слово *twist* обозначает напиток, состоящий из двух (смешанных) ингредиентов.

При оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: *«напитки безалкогольные, включая газированные напитки и энергетические напитки; сиропы, концентраты, порошки и составы для изготовления напитков, в том числе для изготовления газированных напитков и энергетических напитков; пиво безалкогольное»*, которые относятся к напиткам и ингредиентам, из которых могут быть изготовлены напитки.

Таким образом, применительно к заявленным товарам словесные элементы «SOUR TWIST», прямо без домысливания указывает на вид и свойства товаров (напитки с кислым вкусом и ингредиенты для приготовления напитков с кислым вкусом).

При этом коллегия отмечает, что заявленные товары *«пиво безалкогольное»* также могут иметь кислый вкус. Так, в пивоваренной промышленности существует производство кислого пива, которое имеет намеренно кислый, терпкий или кислый вкус. Традиционные сорта кислого пива включают бельгийскую ламбику, гезский и фландрский красный эль, а также немецкие гозе и берлинский Вайс (см. сайт https://en.wikipedia.org/wiki/Sour_beer).

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесных элементов «SOUR TWIST», то они не могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя относительно того, что заявленное словосочетание «SOUR TWIST» российским потребителем будет переведено на русский язык как «резкий

поворот» с учетом того, что слово «SOUR» является приадективным прилагательным со значением «резкий», тогда, как слово «TWIST» является адективным ядром словосочетания и означает «поворот», носит декларативный характер и не подтвержден какими-либо материалами.

В возражении заявитель также отмечает, что российским потребителем заявленное обозначение «SOUR TWIST» будет восприниматься как товарный знак заявителя, который используется на упаковках безалкогольных напитков, в рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции. Вместе с тем, материалы возражения не содержат фактическим доказательств, подтверждающих, что до даты подачи заявки заявитель выпускал товары 32 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, и обозначение приобрело различительную способность. Представленные в возражении скрины страниц из сети Интернет иллюстрируют производство энергетического напитка «Burn».

Что касается представленного заявителем Заключение [1], где одним из выводов является то, что заявленное обозначение не является описательным по отношению к заявленным товарам, то данное заключение не может повлиять на выводы коллегии, поскольку является мнением одного лица, не являющегося специалистами в области интеллектуальной собственности.

Довод заявителя о наличии регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «SOUR TWIST», на его имя в других странах [2], также не может повлиять на выводы коллегии, поскольку условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенного, коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2021.