

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 15.11.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Алвес», г. Барнаул (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 428369, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 428369 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.01.2011 по заявке № 2009721657 с приоритетом от 01.09.2009 в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мыльные орехи», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 428369 комбинированное обозначение



со словесным элементом «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 15.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что доминирующий в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения

товаров определенного вида и не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями товаров, а также характеризует товары, указывая на их вид, свойства и состав, поскольку представляет собой название плодов мыльного дерева сапиндуса (sapindus), и способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств и состава других товаров, не относящихся к плодам мыльного дерева сапиндуса.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копия контракта от 30.06.2017 на поставку товаров лицу, подавшему возражение [1], результаты социологического опроса потребителей [2] и скриншоты сведений в сети Интернет [3].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся, в частности, к тому, что в материалах возражения не содержатся какие-либо доказательства того, что словосочетание «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и использовалось в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака различными производителями товаров, а также оно отсутствует в каких-либо словарях и специальных справочниках, в нормативно-технической документации, научной и учебной литературе соответствующей отрасли и в каких-либо периодических изданиях, то есть является исключительно фантазийным обозначением, в силу чего не имеется никаких оснований для его признания неохраноспособным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг.

При этом в отзыве отмечено также и то, что оспариваемый товарный знак активно используется правообладателем, и индивидуализируемая им продукция уже приобрела у потребителей известность и определенную репутацию.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии страниц словарей, специальных справочников и нормативно-технической документации [4], а также документы, содержащие сведения об использовании им оспариваемого товарного знака [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.09.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).


В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», так как он занимает в знаке большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 01.09.2009 в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Анализ представленных материалов возражения [1 – 3] показал, что словосочетание «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», согласно скриншотам сведений в сети Интернет [3], действительно упоминается в сети Интернет в качестве названия для натурального, экологически безопасного моющего средства. Однако данные распечатки сведений не содержат в себе указаний на те или иные определенные даты их публикации либо относятся к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также не позволяют определить, собственно, конкретных производителей соответствующих товаров, в силу чего эти документы никак не могут свидетельствовать ни об отсутствии различительной

способности у оспариваемого товарного знака, ни о его всеобщем употреблении в качестве обозначения для товаров определенного вида различных производителей.

В свою очередь, по контракту от 30.06.2017 на поставку товаров [1] лицо, подавшее возражение, выступает лишь в качестве покупателя товаров, причем данный документ относится также к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Результаты социологического опроса потребителей [2] не подлежат анализу ввиду их нерепрезентативности, так как в ходе его проведения было опрошено всего лишь 20 респондентов.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые позволили бы установить наличие признаков, характеризующих словесный элемент «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Так, в материалах возражения [1 – 3] отсутствуют какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность различных конкретных производителей и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде выпуска ими независимо друг от друга соответствующих товаров и неоднократности использования соответствующего обозначения именно в качестве видового наименования товара, а также оценку его восприятия потребителями и специалистами на рынке такого рода товаров.

Не имеется также и каких-либо документов об использовании различными производителями в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака словосочетания «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» в качестве тех или иных описательных характеристик либо средства индивидуализации товаров и услуг.

Следовательно, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания входящего в оспариваемый товарный знак словесного элемента «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» обозначением, вошедшим на дату приоритета этого товарного знака во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, либо обозначением, не обладающим на эту дату различительной способностью.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что данный словесный элемент характеризует товары, указывая на их вид, свойства и состав, то следует отметить, что им не были представлены сведения из каких-либо толковых или терминологических словарей либо энциклопедий, признаваемых надежными и достоверными источниками информации, которые содержали бы соответствующее понятие и характеристики для него.

Напротив, представленные правообладателем страницы словарей, специальных справочников и нормативно-технической документации [4] указывают на отсутствие у мыльного дерева сапиндуса (*sapindus*) плодов под соответствующим определенным наименованием «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ», а документы [5], в свою очередь, содержат сведения об использовании правообладателем данного обозначения именно в качестве средства индивидуализации его товаров, то есть товарного знака.

Вместе с тем, ввиду определенной семантики слова «МЫЛЬНЫЕ» существует возможность порождения словосочетанием «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» в целом некоторых дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций в отношении моющих средств (например, округлые мыла в форме ореха или орехи, покрытые какой-то скользкой «мыльной» пенкой, и др.), но данное обстоятельство предопределяет, напротив, исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких товаров.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют прийти к выводу о том, что входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ» является обозначением,

характеризующим те или иные товары и услуги, а также способным ввести в заблуждение потребителя относительно иных товаров и услуг.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 428369.