

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛ.КОмпани», город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730735, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020730735, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2020, было заявлено на

регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный».

Роспатентом 22.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730735 в отношении испрашиваемых для регистрации товаров 29 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный», ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОРЕХ» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид заявленных товаров.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком «» по международной регистрации №1023218, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «Okechamp S.A.» ul. Wichrowa 1A PL-60-449 Poznań (PL), в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 05.10.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака является польская компания «OKECHAMP SA», которая не реализует продукцию на территории Российской Федерации. По официальной информации с сайта компании <http://www.okechamp.pl/>, среди рынков импорта поставки

продукции российских регионов нет. Следовательно, у российского потребителя не может возникнуть заблуждения относительно индивидуализации производителя: товаров данной польской компании в розничной и оптовой продаже просто нет;

- из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Кодекса следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения исключительного права на него. В данном случае компания «ОКЕШАМР SA» не использует знак международной регистрации № 1023218 в отношении товаров 29 класса МКТУ на территории Российской Федерации;

- заявитель ООО «АЛ.Компани» (ИНН 5404172357; официальный сайт компании <https://al.company/>) работает на рынке более 20 лет и является лидером среди дистрибьюторов разливного и фасованного пива в Новосибирской области. Компания планирует расширять линейку товаров путем производства обжаренного арахиса и продажи его для широкого круга потребителей;

- регистрация товарного знака по заявке №2020730735 позволила бы российской компании «АЛ.Компани» наладить производство арахиса на территории Новосибирской области и в близлежащих регионах, тем самым поддержать местного производителя;

- отказ Роспатента в регистрации заявленного обозначения препятствует вводу на потребительский рынок товара широкого потребления и расширению продуктовой линейки компании. Во-вторых, компания «ОКЕШАМР SA», владеющая товарным знаком «OLE!», не занимается производством арахиса, в отношении которого была подана заявка российской компанией. Это следует из официального каталога продукции (копия прилагается), в связи с чем нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «OLE! ОРЕХ» будет ассоциироваться с компанией «ОКЕШАМР SA», и, как следствие, при восприятии услуг, оказываемых под

данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно лица их оказывающего;

- в-третьих, немаловажным фактором с точки зрения потребителей является общий вид продуктового изделия. Если продукция «ОКЕСНАМР SA» реализуется исключительно в консервированных стеклянных банках с плотной крышкой (что видно из официального каталога), то арахис российской компании будет упакован в полиэтиленовую упаковку;



- заявленное обозначение «» обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 05.10.2021, отменить решение Роспатента от 22.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020730735.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730735;
2. Выписка из государственного реестра о регистрации юридического лица;
3. Распечатка страниц с официального сайта <http://www.okechamp.pl/>;
4. Каталог продукции «OLE!».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2020) поступления заявки №2020730735 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « » является комбинированным обозначением, представляющим собой слова “OLE!” и “ОРЕХ!” с восклицательными знаками, выполненные в оригинальной графической проработке. Правовая охрана испрашивается в синем, оранжевом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы “OLE!” и “ОРЕХ!” расположены друг под другом, имеют различия в написании, отделены восклицательным знаком, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что слова “OLE!” и “ОРЕХ!” образуют единую смысловую и грамматическую конструкцию.

Таким образом, рассматривание указанных словесных элементов по отдельности является правомерным.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «ОРЕХ» не является фантазийным, представляет собой товар определенного вида – древесный плод в твердой, крепкой скорлупе, род растений семейства ореховых (см. <https://academic.ru>). Иными словами, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение – является родовым наименованием по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ «арахис обработанный», следовательно, не обладает различительной способностью. Добавление к слову «ОРЕХ» слова «OLE!» не меняет его семантического значения.

Таким образом, словесный элемент «ОРЕХ» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента. Композиция заявленного обозначения позволяет считать элемент «ОРЕХ» не занимающим доминирующего положения, являющимся неохраняемым элементом товарного знака на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемое решение об отказе в регистрации заявленного обозначения основано на наличии сходного до степени смешения знака «



» по международной регистрации №1023218.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением и семантическим тождеством словесного элемента “OLE!” противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение («OLE!» в переводе с испанского языка на русский означает “ОЛЕ!”- междометие, употребляемое в значении “Ура!”, см. <https://academic.ru>).

Графическая проработка словесных элементов «OLE!» в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод об их сходстве ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ “арахис обработанный” являются однородными товарам 29 класса МКТУ «nuts and almonds (prepared)» (“орехи и миндаль (готовые)”) противопоставленного перечня, поскольку относятся к одной и той же родовой группе “орехи”.

Таким образом, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака не использует его на территории Российской Федерации, не влияет на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку учет соответствующих обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Изложенные выводы не позволяют снять вышеуказанное противопоставление в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности выводов, приведенных в решении Роспатента от 22.06.2021, и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2021.