

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эвертон», Свердловская область, Сысертский р-н, пос. Полевой (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759040 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021759040 подано на регистрацию 14.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «**OMAGAD**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759040 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «OMAGAD» представляет собой Интернет-мем, вследствие чего использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит идентифицировать его с конкретным изготовителем, то есть данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 Кодекса), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как в целом не обладающее различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Обозначение «OMAGAD» (искаженная фраза «О май гад, о май гад / Oh my God, Oh my God») представляет собой Интернет-мем, появившийся в 2017 году и получивший широкую популярность в сети Интернет, является общеупотребимым выражением, используется широким кругом лиц (англ. meme — в меметике единица передачи культурной информации, распространяемая от одного человека к другому посредством имитации, научения. Понятие мема и его концепция были разработаны Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». Эта идея рассматривается и в книге Дугласа Рашкоффа «Медиавирус»: мемы рассматриваются в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и Интернет, вызывая социально значимые последствия (например, влиять на выборы политиков, изменять общественные убеждения, воздействовать на детскую аудиторию и проч.) / См. Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78291>), что подтверждается данными сети Интернет (см., например, https://yandex.ru/q/question/chto_za_mem_omagad_o

<https://memepedia.ru/omagadomagad/?ysclid=15kf3bskwq833495954>), вследствие чего использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит идентифицировать его с конкретным изготовителем, то есть данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, поскольку может быть использовано в гражданском обороте любым производителем при маркировке товаров/услуг в качестве информации для привлечения потребителя и будет являться описательной характеристикой товаров/услуг с целью продвижения товаров/услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен сократить заявляемый перечень товаров и просит зарегистрировать заявляемое обозначение в отношении только товаров 30 класса МКТУ «гренки; сухари»;

- заявленное обозначение «OMAGAD» является эрративом (намеренно искаженным вариантом) фразы «Oh my God», но мем «ОМАГАД ОМАГАД» является эрративом в еще большей степени, так как, в отличие от оригинальной фразы, выполнен кириллицей;

- заявленное обозначение «OMAGAD» (выполненное латиницей и не повторяемое дважды, не соединенное с изображением кота) не является интернет-мемом в том виде, как последний был создан и получил популярность;

- в отличие от мема, выражающего преувеличенное удивление и страх по незначительному поводу, исходная фраза (и ее эрратив «OMAGAD») может использоваться для выражения целой гаммы чувств и эмоций в зависимости от контекста, в том числе удивление и восхищение, неожиданную радость, восторг;

- заявленное обозначение «OMAGAD» не является описательным, изначально обладает различительной способностью и не утратило ее на дату подачи заявки;

- путем домысливаний, дополнительных рассуждений потребитель может прийти к выводу о том, что товары, вероятно, обладают какими-то необычными, удивительными характеристиками, но конкретных указаний на эти характеристики обозначение не содержит;

- кроме того, нет оснований полагать, что слово «OMAGAD» относится к терминам из сферы производства хлебобулочных изделий, так как оно не приводится в специализированной литературе из этой области, а также не является общепринятым наименованием и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров какого-либо вида;

- заявленное обозначение не является описательным, изначально обладает различительной способностью и может выполнять функцию индивидуализации заявляемых товаров;

- все слова, используемые на территории Российской Федерации, и исконно русские, и заимствованные, и неологизмы, являются общеупотребимыми. Но это не означает, что они не обладают различительной способностью в отношении конкретных товаров и услуг и не могут выполнять функцию их индивидуализации;

- в решении Роспатента не содержится никаких доказательств того, что слово «OMAGAD» используется для маркировки сухариков и гренков, а также в рекламе этих товаров одновременно множеством производителей и продавцов такого рода продукции, ни в настоящее время, ни до даты подачи рассматриваемой заявки;

- до вынесения решения об отказе в регистрации заявленному обозначению Роспатент зарегистрировал товарные знаки, являющиеся широко известными интернет-мемами и пригодные для успешного привлечения внимания к очень многим видам товаров/услуг разных производителей

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759040 в отношении, указанных выше товаров 30 класса МКТУ «гренки; сухари».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации на 5 стр.;

2. Скриншот страницы сайта https://vandex.ru/q/question/что_за_мем_omagad_omagad_i_otkuda_on_72290531/?vsclid=15kf3ddx9f84012886 на 1 стр.;

3. Скриншот страницы сайта <https://memepedia.ru/omagad-omagad/?ysclid=lbdd76mq0521052416> на 2 стр.;

4. Скриншот результатов поиска по фразе «о my god» на сайте <https://www.kp.ru/>, на 1 стр.;

5. Скриншот страницы сайта <https://otvet.mail.ru/question/415949237ysclidHdblc3twx0518325924> на 6 стр.;

6. Скриншоты страниц сайтов с предложениями к продаже сухариков «OMAGAD»: сайт заявителя <https://averton-snack.ru/catalog/>, сайт «Озон» <https://www.ozon.ru/product/suhariki-omagad-miks-50sht-po-40g-584906209/?sh=lwEFUh-uVg>, сайт «Сбермаркет» <https://business.sbermarket.ru/products/20298743-suhariki-pshenichnve-averton-snack-omagad-syr-40-g-151737b?vsclid=ldbpmngx29250300989>, сайт «Фидбэк» <https://feedback.com.ru/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-omagad-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%81/> - на 5 стр.;

7. Справка от ООО «Эвертон» об объемах и территории поставок сухариков «OMAGAD»;

8. Декларация о соответствии ЕАЭС на сахарные изделия производства ООО «Эвертон» от 18.02.2021 (срок действия - по 15.02.2024);

9. Договор на изготовление и поставку упаковочной пленки для сухариков «OMAGAD», счет-фактуры и товарные накладные, макеты упаковки для сухариков «OMAGAD томат», «OMAGAD васаби»;

10. Договор №Э56/2022 от 14.06.2022 между ООО «Эвертон» и ООО «Лев» (Уральский ФО, г. Екатеринбург), документы, подтверждающие поставки сухариков «OMAGAD»;

11. Договор №393/2021 от 07.12.2021 между ООО «Эвертон» и ООО «РегионПиво» (Сибирский ФО, г. Омск), документы, подтверждающие поставки сухариков «OMAGAD»;

12. Договор №ДВ-002338 от 26.11.2021 между ООО «Эвертон» и ООО «Максима-Групп» (Центральный ФО, г. Москва), документы, подтверждающие поставки сухариков «OMAGAD»;

13. Договор №351/2022 от 06.06.2022 между ООО «Эвертон» и ООО «Ван-Бер» (Южный ФО, г. Армавир), документы, подтверждающие поставки сухариков «OMAGAD»;

14. Скриншоты сайтов с предложениями к продаже сухариков «OMAGAD»
11. Сухарики «OMAGAD» в упаковке - 5 шт.

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

С учетом даты (14.09.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения 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.

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.

Заявленное обозначение «**OMAGAD**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения «**OMAGAD**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Известно, что существуют словесные элементы, хотя и не являющиеся словами какого-либо языка, но, тем не менее, несущие определенную смысловую нагрузку. В таком случае требуется установить, насколько семантика такого обозначения является очевидной при его восприятии.

Анализ имеющихся или вероятных ассоциативных связей обычных российских потребителей, возникающих в связи с обозначением «OMAGAD», показал следующее.

Следует согласиться с экспертизой, что обозначение «OMAGAD» действительно может восприниматься как искаженное написание фразы «Oh my God» в значении «О, мой Бог».

Коллегия отмечает, что фраза «Oh my God» может использоваться людьми для выражения различных эмоций в зависимости от ситуации.

Так, встречаясь с различными жизненными перипетиями и неожиданными ситуациями, люди непроизвольно произносят отдельные слова или выражения, которые подчёркивают всю необычность момента. «Oh my God» — для большинства людей означает «Я не знаю, что сказать!»; «У меня нет слов!»; «Я так удивлен / шокирован / поражен». И переводится на русский, как «О, мой Бог».

«Oh my God» — это восклицание шока или удивления, часто используется людьми, которые шокированы и удивлены почти всем, и по возможности вставляют его в свою речь, см. <https://terka.ru>

Таким образом, расхожая фраза «Oh my God», в последствии стала Интернет-мемом.

Если в поисковой системе Яндекс ввести наименование «OMAGAD», то выявляется информация о том, что «Омагад омагад» – искаженная фраза «О май гад, о май гад / Oh my God, Oh my God», которая идет в связке с изображением котенка с широко раскрытыми глазами.

Данный мем придумала пользователь Елена Репетина, об этом она сама рассказала «Мемепедии». По словам автора, картинку с котом она взяла в одном из

пабликов, а потом добавила к ней надпись «омагад». Слово это запомнилось девушке из телепрограммы «Убойной ночи» на телеканале ТНТ, в которой один из участников повторял фразу «О май гад» как «омагад омагад».

Когда и где появился первый вариант мема, Елена не знает. По ее предположению, мем увидели в комментариях «Лентача», куда девушка часто кидает самодельные картинки. Ориентировочно в оригинальном виде пикча появилась в российских пабликах в середине июля 2017 года. Один из первых вариантов мема был опубликован 6 июля 2017 года на сайте «ЯПлакаль», см. <https://memepedia.ru/omagad-omagad/>.

Также коллегия отмечает, что «Интернет-мем (англ. Internet meme) — информация в той или иной форме (медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами коммуникации, фраза, концепция или занятие), как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность, распространяясь в Интернете разнообразными способами (посредством социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и пр.). Обозначает также явление спонтанного распространения такой информации или фразы. Вошло в употребление в середине первого десятилетия XXI века. Мемами могут считаться как слова, так и изображения. Иначе говоря, это любые высказывания, картинки, видео или звукоряды, которые имеют значение и устойчиво распространяются во Всемирной паутине» (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-мем>).

Таким образом, указанное выше, свидетельствует о том, что Интернет-мем «Омагад омагад» действительно появился до даты приоритета заявленного обозначения.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара и в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается охрана.

Частое использование обозначения «Омагад омагад» в средствах массовой информации свидетельствует о наличии оснований для признания утраты этим

обозначением различительной способности по смыслу положений абзаца второго пункта 34 Правил, поскольку такое обозначение более не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Коллегия отмечает, что поскольку заявленное обозначение транслитерируется как «Омагад», вывод о высокой степени возможного восприятия российскими потребителями заявленного обозначения как латинского варианта известного в сети Интернет-мема, представляется обоснованным.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «**OMAGAD**» по заявке №2021759040 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Представленной в возражении информации о том, что заявителем уже ведется хозяйственная деятельность по продаже сухариков «OMAGAD», не достаточно, чтобы прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленные документы (1-7, 10-14) датированы 2022, 2023 годами, то есть позже даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Остальных документов (8, 9), как указывалось выше, не достаточно для признания того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Для приобретения различительной способности заявленным обозначением «**OMAGAD**» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 14.09.2021 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров и объеме оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о

территории реализации товаров и территории распространения услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 30 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, в которых содержатся иные словесные элементы, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В Роспатент 28.06.2023 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что коллегией не задавались вопросы, не выдвигались доводы против аргументов заявителя и не прокомментированы дополнительные материалы.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что процесс рассмотрения возражения не обязывает коллегию задавать вопросы.

Так, согласно пункту 48 Правил ППС во время рассмотрения спора члены коллегии оценивают доводы возражения или заявления, приведенные подавшим его лицом в доказательство своих требований, доводы правообладателя (правообладателей), а также имеющиеся в материалах дела документы и сведения.

В соответствии с пунктом 49 Правил ППС, изучив материалы спора, заслушав всех лиц, принимающих участие в заседании, коллегия удаляется в совещательную комнату для формирования вывода по результатам рассмотрения спора, который оглашается на заседании.

Остальные доводы, по сути, повторяют доводы, приведенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2022.