

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.01.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОКОВЦЫ», дер. Оковцы, Тверская обл. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021732506, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «ОКОВЕЦКАЯ» в качестве товарного знака по заявке №2021732506 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.05.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.09.2022 о государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «Оковецкая» является прилагательным от слова «Оковцы» (Оковцы - деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, см. Интернет - ресурсы, например, <https://dic.academic.ru/>; https://nas_punkt.academic.ru/), которое является географическим наименованием и

указанием на место производства товаров и оказания услуг, а также на место нахождения заявителя и не обладает различительной способностью.

Вместе с тем, экспертиза учла, представленный скорректированный перечень товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ (32 – воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 35 – демонстрация товаров; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров), в отношении которого заявитель считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака/знака обслуживания, однако не может согласиться с заявителем, поскольку экспертиза проводит анализ не отдельно взятого слова/словосочетания, а в совокупности с товарами/услугами для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Значение заявленного обозначения следует рассматривать в связи с заявленными товарами/услугами, учитывая вид (род) товаров/услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

К сведению заявителя, к документам, доказывающим приобретенную различительную способность обозначения, относятся: объемы производств и продаж товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров(услуг), маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров(услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров(услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров(услуг), включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах(услугах), маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров(услуг), маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

При этом информация, доказывающая приобретение различительной способности, должна быть подтверждена в отношении каждой конкретной позиции, представленной в перечне товаров и услуг настоящей заявки.

Документы, представленные заявителем в защиту заявленного обозначения в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, не могут служить основанием для преодоления мотива для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представленные документы относятся к товарам, маркированным обозначениями «Целебный оковец», «8,2», «Оковецкий источник», «Живая», в связи с чем существенно отличаются от заявленного обозначения «Оковецкая».

Также указано, что с учетом представленных заявителем дополнительных материалов, основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, касающееся введения потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров, а именно: «воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», а также вида, свойств и назначения части товаров и услуг с учетом скорректированного перечня, снято экспертизой.

Доводы заявителя относительно наличия зарегистрированных ранее товарных знаков не снимают вышеизложенные основания для отказа, поскольку указанные товарные знаки и заявленное обозначение имеют различия, а также не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Оковецкая» в заявленном виде не является наименованием населенного пункта, поскольку обозначение должно оцениваться в том виде, в каком оно заявлено на регистрацию. Соответственно, для вывода о том, что словесный элемент «Оковецкая» является производным от населенного пункта Оковцы, необходимы дополнительные рассуждения. Слово «Оковецкая» является

вымышленным, а его происхождение от слова «Оковцы», являющегося наименованием деревни в Селижаровском районе Тверской области, является предположением экспертизы, не подтверждено информацией словарно-справочных источников;

- для формирования описательности заявленного обозначения требуются рассуждения и домысливания, что свидетельствует о способности заявленного обозначения индивидуализировать товары и услуги в заявленных классах. Обозначения, которые требуют домысливания со стороны потребителей, являются фантазийными. Кроме того, название населенного пункта Оковцы не является широко известным российскому потребителю. Такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака;

- деревня Оковцы для среднего российского потребителя товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ является малоизвестной. При покупке бутилированной воды потребитель обычно не пользуется информационными источниками сети Интернет. Способность названия восприниматься обычным потребителем как место производства конкретного товара (которая может иметь место только при известности этого названия) зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром (услугой) и конкретным обозначением. О том или ином восприятии обозначения потребителями соответствующих товаров и услуг могли бы свидетельствовать результаты социологического опроса. Однако в рамках экспертизы заявленного обозначения опросы потребителей о восприятии ими заявленного обозначения не проводились. Таким образом, само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе в сети Интернет, не свидетельствует о его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием. Кроме того, ранее Патентным ведомством был зарегистрирован товарный знак «ОКОВЕЦКАЯ» - свидетельство № 175731 (прекратил действие), по заявке АО «Ржевпиво», адресом юридического и фактического местонахождения которого являлся г. Ржев, а не деревня Оковцы;

- заявленное обозначение является фантазийным, не способно однозначно восприниматься как характеризующее товары и услуги в заявленных классах, не воспринимается средним российским потребителем однозначно как географическое название, представляющее собой указание на место производства товара (услуг) и нахождение изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), в связи с чем обладает различительной способностью. Его регистрация в качестве товарного знака не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- дополнительно обращаем внимание экспертизы, что заявленное обозначение при восприятии потребителем будет ассоциироваться непосредственно с деятельностью заявителя ввиду того, что заявитель является эксклюзивным производителем питьевой воды из Оковецкого источника, и благодаря использованию заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров и услуг на протяжении пяти предшествующих подаче заявки лет;

- в 2015 году по просьбе наместника монастыря Нилова пустынь архимандрита Аркадия (Губанова), прихожане монастыря и его скита на Оковецком источнике, команда единомышленников, жителей Селижаровского района и Московской области вложили собственные средства, восстановили Производственный комплекс и линию розлива, докупили современное оборудование. Для осуществления этого был заключен долгосрочный договор аренды производственной линии, с целью розлива воды из источника. ООО «ОКОВЦЫ» запустило розлив и в 2016 году выпустило первую пробную партию родниковой воды. Она пришлась многим по вкусу и благодаря усилиям компании, а также поддержке Губернатора и Правительства Тверской области на данный момент представлена в самых крутых местах Москвы, Твери, Сочи, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, в Крыму и т.д. Монастырю оказывается существенная финансовая поддержка (с 2015-2021 гг., более 20 млн. рублей компания «ОКОВЦЫ» уже перечислила на р/с монастыря от работы проекта). Благодаря деятельности компании обеспечены работой более 10 семей деревни Оковцы и почти 100 жителей Тверской области, привлеченных к проекту. Ассоциация усиливается благодаря использованию заявителем своего

фирменного наименования ООО «ОКОВЦЫ» и других обозначений, содержащих элементы «ОКОВЕЦ», «ОКОВЕЦКИЙ».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021732506.

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

С учетом даты (27.05.2021) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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, характеризующих товары.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Оковецкая» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение «ОКОВЕЦКАЯ», как указано в заключении экспертизы, представляет собой производное от географического названия – деревни Оковцы в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, что может восприниматься как указание на место производства заявленных товаров и оказания услуг, а также указывать на местонахождение заявителя, в связи с чем не обладает различительной способностью.

В качестве подтверждения того, что обозначение «ОКОВЕЦКАЯ» является производным от наименования деревни Оковцы, может рассматриваться информация, приведенная в Википедии <https://ru.wikipedia.org/> об Оковецком сельском поселении (Окóвецкое сéльское поселéние — муниципальное образование в составе Селижаровского района Тверской области. На территории поселения находятся 66 населённых пунктов. Центр поселения — деревня Оковцы. Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Оковецкого, Ольховского, Малоананинского и Дружногорковского сельских округов).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что слово «ОКОВЕЦКАЯ» является обозначением, которое способно восприниматься как указание на местонахождение заявителя и/или место производства товаров с учетом того факта, что адресом заявителя является Тверская область, деревня Оковцы, являющаяся центром Оковецкого сельского поселения. Следовательно, оно может являться характеристикой товаров и связанных с ними услуг, необходимой для использования в гражданском обороте различным лицам.

Сведений об интенсивном и длительном использовании заявленного обозначения в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, в результате чего

обозначение «ОКОВЕЦКАЯ» приобрело различительную способность и ассоциировалось с заявителем по заявке №2021732506, материалы возражения не содержат. В отношении представленных документов в ответе на уведомление экспертизы следует отметить, что они также не содержат доказательств широкого использования и известности потребителю товара, маркированного обозначением «ОКОВЕЦКАЯ», поскольку, как справедливо отмечено экспертизой, касаются других обозначений.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что до даты подачи заявки заявленное обозначение воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров конкретного производителя, и ассоциировалось у потребителя именно с заявителем.

Таким образом, следует признать, что словесный элемент «ОКОВЕЦКАЯ» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2022.