

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.07.2021, поданное Открытым акционерным обществом «Сады Придонья», Волгоградская обл., Городищенский район, поселок Сады Придонья (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020703933 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

NEMOLOKO

Обозначение по заявке № 2020703933,
поданной 30.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020703933. 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.

Закключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «NEMOLOKO», который представляет собой сложносоставное слово, образованное путем написания транслитерации частицы «не» и транслитерации слова «молоко» («не» (не) - отрицательная частица, сообщающая следующему за ним слову значение противоположное или отрицательное; «moloко» (молоко) - белая питательная жидкость, выделяемая молочными железами самок млекопитающих (от коров, коз, овец), беловатый сок некоторых растений (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 356; <https://www.yaklass.ru/>). В связи с чем в отношении всех заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, свойство (состав) товаров и назначение услуг.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Экспертиза также отмечает, что представленные заявителем документы не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением.

В Роспатент 23.07.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным и используется заявителем с 2017 года для маркировки немолочной продукции;
- немолочные продукты (напитки овсяный, гречневый, рисовый) – первый продукт российского производства, разработанный заявителем, в категории растительного молока;
- макеты дизайн упаковок немолочной продукции, на которых размещено заявленное обозначение «NEMOLOKO», разработаны заявителем в 2016 и в 2019 гг.;
- с 2017 года на имя заявителя зарегистрированы следующие товарные знаки:

**ne
moloko**

« » (Слово «moloko» – неохраняемый элемент) по



свидетельству №695618, « » (Слово «moloko» – неохраняемый элемент) по



свидетельству №695617, « » (Слово «ne moloko» – неохраняемый элемент) по свидетельству №735793) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, которые активно используются заявителем совместно с заявленным обозначением;

- по данным заявителя объем продажи немолочной продукции на конец 2018 года составил 20 000 тонн. На рекламу были затрачены значительные средства (миллионы евро). Бренд «NEMOLOKO» возглавил рейтинг брендов-2019 Forbs;

- заявителем представлен большой объем документов, которые, по его мнению, доказывают, что на дату подачи заявки заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- в подтверждение изложенного заявитель также представляет Заключение, проведенное в 2021 году лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН с ретроспективными данными, выводы которого сводятся к тому, что подавляющее большинство потребителей (75%) считают, что заявленное обозначение используется для реализации продукции одной или разными, но связанными между собой компаниями. Подавляющее большинство потребителей (75%) считают, что заявленное обозначение может отличать на рынке продукцию какой-то одной компании. Подавляющее большинство потребителей (59%) считают,

что заявленное обозначение могут по тестируемому обозначению определить компанию-производителя, которая использует его для маркировки своих товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020703933 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и на этапе экспертизы были представлены следующие материалы:

1. Контракты на изготовление упаковочной продукции (№ D16-40003 от 01.01.2016 и № D19-40003 от 01.01.2019 гг.) и приложения к ним (акты выполненных работ, счета, макеты упаковок);

2. Контракт № P19-40003 от 01.01.2019 на поставку упаковочных материалов и приложение к нему (счета-фактуры, накладные, платежные поручения);

3. Договор №47873 от 01.01.2018г., заключенный между ОАО «Сады Придонья» и ООО «Метро Кэш энд Керри», и приложения к нему (товарные накладные и платежные поручения);

4. Договор поставки №МС-237 от 05.11.2018, заключенный между ОАО «Сады Придонья» и ООО «Яндекс Маркет», и приложения к нему (товарные накладные и платежные поручения);

5. Распечатка статьи;

6. Протокол осмотра доказательств;

7. Заключение № 79-2021 от 16.07.2021, проведенное лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН.

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

С учетом даты подачи заявки (30.01.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

NEMOLOKO

Заявленное обозначение по заявке №2020703933 представляет собой словесное, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2020703933 испрашивается в отношении следующего перечня товаров и услуг;

- 05 класс МКТУ – *детское питание, включающее обработанные злаки, сою, семечки, орехи, рис; диетическое питание, включающее обработанные злаки, сою, семечки, орехи, рис; вещества для медицинских целей, включающие обработанные злаки, сою, семечки, орехи, рис; добавки пищевые, включающие обработанные злаки, сою, семечки, орехи, рис;*

- 29 класс МКТУ – *питьевые продукты, на основе растительных заменителей молочных продуктов, включенных в 29 класс, из овсяной злаковой, арахисовой, рисовой, соевой муки, обработанные ферментами; овсяное молоко, овсяные сливки, молоко злаковое, молоко арахисовое, молоко рисовое, молоко соевое; овсяное молоко, овсяные сливки, молоко злаковое, молоко арахисовое,*

молоко рисовое, молоко соевое с фруктовыми добавками; овсяное молоко, овсяные сливки, молоко злаковое, молоко арахисовое, молоко рисовое, молоко соевое с овощными добавками; овсяное молоко, овсяные сливки, молоко злаковое, молоко арахисовое, молоко рисовое, молоко соевое с добавками мяса птицы; овсяное молоко, овсяные сливки, молоко злаковое, молоко арахисовое, молоко рисовое, молоко соевое с добавками мяса; кисели; кисели овсяные;

- 30 класс МКТУ – кондитерские изделия, на основе смеси для заварного крема; крем заварной, начинки на основе заварного крема тортов и пирожных; в том числе, на базе овса; десерты из воздушного пирожного на заварном креме, в том числе, на базе овса; напитки на основе шоколада и овсяной муки; напитки на основе шоколада и злаковых продуктов; кисели, кисели овсяные (сухие, в виде концентратов);

- 32 класс МКТУ – напитки безалкогольные, в том числе на основе овса, злаков, сои, семечек, орехов, риса;

- 35 класс МКТУ – реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; организация торговых ярмарок, выставок в рекламных и коммерческих целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи, в том числе, услуги магазинов по продаже, в том числе, через посредство сети Интернет; изучение рынка; услуги в области общественных отношений.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «NEMOLOKO», который представляет собой транслитерацию слова «НЕМОЛОКО», где «НЕ» - отрицательная частица, сообщающая следующему за ним слову значение противоположное или отрицательное; «МОЛОКО» - белая питательная жидкость, выделяемая молочными железами самок млекопитающих (от коров, коз, овец), беловатый сок некоторых растений (см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, с учетом семантики указанных выше элементов, в отношении заявленного перечня, обозначение «NEMOLOKO» характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на вид товаров (молоко растительного происхождения), состав товаров (товары, в состав которых входит растительное молоко), и назначение услуг, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «NEMOLOKO», ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал, что они иллюстрируют использование заявителем других обозначений, выполненных в виде различных



комбинированных обозначений, в состав которых входят, помимо заявленного обозначения, расположенного на оборотной стороне упаковок, различные изобразительные, словесные, буквенные и цифровые элементы, например, которые значительно отличаются от заявленного обозначения.

При этом, исходя из товарных накладных и платежных поручений, приложенных к договорам поставки [3, 4], фактическое введение товаров, маркированных указанными выше комбинированными обозначениями, в

гражданский оборот было осуществлено с конца 2018 года, то есть незадолго до даты (30.01.2020) подачи заявки.

Доводы заявителя о затратах на рекламу носят декларативный характер и не подтверждены соответствующими материалами.

В отношении представленного заключения коллегия отмечает следующее.

Согласно выводам, изложенным в заключении [7] заявленное обозначение в период с 01.01.2018 по 31.12.2019 приобрело различительную способность в отношении всех заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Вместе с тем, из представленных контрактов на изготовление упаковочной продукции, товарных накладных следует, что заявитель на дату (30.01.2020) подачи заявки производил только часть заявленных товаров, а именно: напитки овсяные, гречневые, рисовые, сливки растительные, десерт овсяный, каши овсяные, кисель овсяный (напиток), в то же время не производил такие товары 05 класса МКТУ, как, например *«вещества для медицинских целей, включающие обработанные злаки, сою, семечки, орехи, рис; добавки пищевые, включающие обработанные злаки, сою, семечки, орехи, рис»* или товары 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия, на основе смеси для заварного крема; крем заварной, начинки на основе заварного крема тортов и пирожных, в том числе, на базе овса; десерты из воздушного пирожного на заварном креме, в том числе, на базе овса; кисели овсяные (сухие, в виде концентратов)»*.

В связи с указанным, доводы заключения не соответствуют действительности и не могут повлиять на выводы коллегии.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Таким образом, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2021.