

## 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 27.11.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Студеникиной Любовью Андреевной, г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702445, при этом установлено следующее.

*Акулий жир*

Обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2019702445, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации (далее – решение Роспатента) обозначения по заявке №2019702445 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

### *Акулий жир*

« \_\_\_\_\_ » - это жир, добываемый из печени акул, который используется в косметических и медицинских препаратах. А также, помимо заявителя, производится другими производителями (например, "ЛИСИ Х.Ф.", Исландия, АО ТВИНС Тэк, Россия, см. Интернет, [womanadvice.ru](http://womanadvice.ru), <https://norwegianfishoil.ru/omega-3/nfo-shark-liver-oil>, [apteka.ru](http://apteka.ru)).

В этой связи заявленное обозначение в целом является неохраняемым и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид и состав товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель намерен передать право на заявку №2019702445 ООО «ЛУЧИКС»;

- заявитель не согласен с доводом экспертизы о том, что у обозначения по заявке №2019702445 отсутствует различительная способность для заявленных товаров;

- продукция серии «Акулий жир» была разработана Студеникиным Юрием Алексеевичем и выпущена на рынок компанией ООО «ЛУЧИКС» в 2007 году (Студеникин Юрий Алексеевич - Учредитель 60%), после реорганизации в 2014 году и по настоящее время продукция выпускается компанией ООО «ЛУЧИКС» (Студеникин Юрий Алексеевич - Учредитель 100%).

- ООО «ЛУЧИКС» является заказчиком и выпускает продукцию по контракту на производственных площадках контрактных производств г. Москвы (АО «ТВИНС ТЭК» и ЗАО «Лаборатория Эманси») на упаковке продукции это отражается следующим образом: Произведено по заказу/ Уполномоченный на принятие претензий: ООО «ЛУЧИКС». Изготовитель: АО «ТВИНС Тэк» /ЗАО «Лаборатория Эманси»;

- продукция серии «Акулий жир» продаётся в основном на фармацевтическом рынке. Данная информация подтверждается товарными накладными и счет-фактурами за период с 2014 по 2018 гг., представленными в приложении;

- в товарных накладных фигурируют миллионные суммы, из чего следует, что ООО «ЛУЧИКС» совершало поставки большого количества товара, маркированного обозначением «Акулий жир»;

- доказательства, указывающие на интенсивность использования обозначения и территории реализации товаров подтверждаются тем, что заявитель имеет большое количество договоров на поставки от эксклюзивного дистрибьютора (ООО «ЛучикС-Фарм») федеральным дистрибьюторам, имеющим широкую филиальную сеть на территории РФ и эксклюзивные договорные отношения с сервисами по доставке лекарств и аптечными сетями, а также договоры на размещение рекламы в журналах/газетах за период с 2014 - 2018 гг.;

- заявленное обозначение с 2007 года заявленное обозначение рекламируется в соответствующих журналах, тираж некоторых из них достигает нескольких миллионов экземпляров;

- на копиях страниц из журналов и газет представлено непосредственно само заявленное обозначение, оно присутствует и на упаковке рекламируемого товара, также в каждом рекламном блоке есть ссылка на сайт ООО «ЛУЧИКС», доменное имя которого (<http://www.iuchika.ru/>) полностью совпадает с отличительной частью фирменного наименования;

- заявителем представлен ряд ссылок, на которых представлены отзывы потребителей о товаре ООО «ЛУЧИКС», маркированном обозначением «Акулий жир», оставленные задолго до даты подачи заявки;

- заявителем были произведены значительные затраты на рекламу продукции под обозначением «Акулий жир». В целом за период рекламы товаров серии «Акулий жир» (с 2007 года вплоть до момента подачи заявки на регистрацию товарного знака) затраты на рекламу составили около 23 000 000 (двадцати трёх миллионов) рублей;

- в косметических и медицинских препаратах используются ингредиенты, названия в которых соответствуют Международной номенклатуре косметических ингредиентов (International Nomenclature Cosmetic Ingredient - сокращенно INCI). Жир из печени акулы является одним из видов рыбьего жира и, как ингредиент косметических и медицинских препаратов, имеет систематическое название (INCI) – shark liver oil, т.е. жир из печени акулы. У акулы нет подкожного жира, то есть «акулий жир - shark fat» - дословно «жир из сала акулы» - не существует), и он не может является ингредиентом, в связи с чем заявленное обозначение это фантазийное название серии продукции «Акулий жир»;

- относительно информации, представленной в решении об отказе, о том, что заявитель не является единственным производителем данной продукции, заявитель поясняет, что ООО «ЛУЧИКС» является заказчиком и выпускает продукцию по контракту на производственных площадках контрактных производств г. Москвы АО «ТВИНСТЭК» и ЗАО «Лаборатория Эманси». Ссылки, представленные в решении об отказе ([womanadvice.ru](http://womanadvice.ru), <https://norwegianfishoil.ru/omega-3/nfo-shark-liver-oil>, [apteka.ru](http://apteka.ru)), содержат информацию о продукции заявителя;

- что касается производителя «ЛИСИ Х.Ф» <https://norwegianfishoil.ru/omega-3/nfo-shark-liver-oil>, это жир из печени акулы (что указано у них на этикетке) в виде БАД, то есть является товаром,

относящимся к 5 классу «пищевые добавки для человека и животных» - а данные товары не включены в заявленный перечень.

В подтверждение своих доводов заявителем с возражением представлены, следующие материалы:

1. Заявление об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе в связи с передачей или переходом права на регистрацию товарного знака.

2. Договор о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака.

3. Декларации о соответствии за 18.06.2014 г.

4. Дистрибьюторский договор с эксклюзивными правами Дистрибьютора от 01.04.2014 г., заключенный между ООО «ЛУЧИКС» и ООО «ЛучикС-Фарм».

5. Товарные накладные и счета-фактуры за период 2014 г.- 2018 г.

6. Документ с объёмом продаж в штуках за период с 2014 г. по 2018 г., товаров, маркированных заявленным обозначением.

7. Информационное письмо от ООО «ЛучикС-Фарм» от 25.02.2020 г.

8. Товарная накладна от 17.12.2014 г. УТ-897.

9. Счет-фактура № УТ-897 от 17.12.2014 г.

10. Дополнительные соглашения, приложения между ООО «ЛучикС-Фарм» и АО «МЗ» за 2017 г., 2018 г.

11. Договоры, дополнительные соглашения, приложения между ООО «ЛучикС-Фарм» и ООО «НЕО-ФАРМ» за 2014 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.

12. Договор № 340 на размещение рекламы от 07 сентября 2015 г., заключенный между ООО «Издательский до «Толока» и ООО «ЛУЧИКС», приложения к договору, акты.

13. Копии страниц журналов, где размещена реклама продукции заявителя, маркированной обозначением «Акулий жир».

14. Договор об оказании услуг от 09 сентября 2015 г., заключенный между ООО «ЛУЧИКС» и ООО «СОЮЗ-3000», приложения к договору, акты. Копии страниц газет, где размещена реклама продукции заявителя, маркированной обозначением «Акулий жир».

15. Договор № 12/015 на оказание услуг по размещению рекламных материалов от 17 марта 2015 г., заключенный между ООО «ЛУЧИКС» и ООО Редакция вестника «Здоровый образ жизни», акт. Копии страниц газет, где размещена реклама продукции заявителя, маркированной обозначением «Акулий жир».

16. Договор на оказание рекламных услуг от 12 января 2015 г., заключенный между ООО «ЛУЧИКС» и ООО «Агентство «Кавказ интерпресс», акты. Копии страниц газет, где размещена реклама продукции заявителя, маркированной обозначением «Акулий жир».

17. Договор об оказании рекламных услуг № СР-91/14 от 12 ноября 2014 г., заключенный между ООО «ЛУЧИКС» и ООО «Бауэр СНГ» и компания, заявки, акты. Копии страниц журналов, где размещена реклама продукции заявителя, маркированной обозначением «Акулий жир».

18. Договор № 107 от 06 августа 2015 г., заключенный между ООО «ЛУЧИКС» и ООО «Марь Ванна», акт. Копия страницы газеты, где размещена реклама продукции заявителя, маркированной обозначением «Акулий жир».

19. Электронный носитель, на котором представлены отчёты о продажах продукции серии «Акулий жир» в аптеках.

20. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛУЧИКС» (ОГРН: 1147746004560) и ООО «ЛучикС-Фарм» (ОГРН: 1117746280596).

21. Ссылки на Интернет-страницы с отзывами о товарах, маркированных обозначением «Рыбий жир».

22. Ссылки на аптечные сети, с которыми эксклюзивный дистрибьютор (ООО «ЛучикС-Фарм») имеет эксклюзивные договорные отношения с федеральными дистрибьюторами, имеющие широкую филиальную сеть на территории РФ и с сервисами по доставке лекарств и аптечными сетям: АО «НПК «Катрен»», «Аптека.ру», ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК»», «Зравсити.ру», ООО «Агроресурсы», ООО «БСС» «Алоэ», ООО «Годовалое» (Сибирь, Башкортостан), «Аптеки от склада», ООО «Система-К», «Имплозия», ООО «Медчеста», «Наша аптека», ООО «Интеграция», «Монастырев.рф», «Мелодия здоровья», «НЕО ФАРМ» / «Столички»; Поставки в маркетплейсы: «Вайлдберриз», «Озон», «Беру».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019702445 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.01.2019) поступления заявки №2019702445 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, 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.

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.

*Акулий Жир*

Заявленное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2019702445 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для*



медицинских целей; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; кремы для ног немедицинские; гели для ног косметические; средства немедицинские для ухода за ногами; масла косметические», товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; средства по уходу за ногами для медицинских целей; гели местного применения для медицинских и терапевтических целей; кремы медицинские для ухода за кожей; масла лекарственные».

Анализ вышеуказанного обозначения на соответствие пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам словесные элементы «Акулий жир» представляют собой словосочетание, в котором «Акулий» - прилагательное от «Акула» - крупная хищная морская рыба, «жир» - нерастворимое в воде маслянистое вещество, содержащееся в растительных и животных тканях (см. <https://academic.ru>).

Следовательно, семантическое значение словосочетания «Акулий жир» определяется смысловыми значениями словесных элементов «Акулий» и «жир», то есть жир крупной морской рыбы. Такое восприятие очевидно при впечатлении от заявленного обозначения.

Сам заявитель не отрицает того, что использует в качестве сырья при изготовлении товаров жир из печени акулы.

*Акулий Жир*

В этой связи, очевидно, что заявленное обозначение «*Акулий Жир*» по заявке №2019702445 не способно выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать товары заявителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии данного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, следует

*Акулий Жир*

отметить, что они не подтверждают, что обозначение «*Акулий Жир*» воспринималось как средство индивидуализации товаров заявителя до даты приоритета заявленного обозначения.

Заявитель приводит сведения и доказательства, касающиеся использования обозначения «АКУЛИЙ ЖИР», и полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

Проанализировав представленные доказательства, коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно декларации о соответствии от 18.06.2014, договорам поставки продукта «АКУЛИЙ ЖИР», договорам, товарным накладным, относящимся к периоду до даты подачи заявки, заявитель, действительно, является производителем косметических продукции, в том числе медицинского назначения и при ее введении в гражданский оборот использует обозначение «АКУЛИЙ ЖИР».

Вместе с тем для целей приобретения различительной способности обозначение не только должно использоваться заявителем, но и выполнять функцию средства индивидуализации. При этом такое использование обозначения должно быть достаточно интенсивным и широким, чтобы средний российский потребитель имел возможность ознакомиться с продукцией, маркированной обозначением, закрепить в сознании образ, связанный с этим обозначением как используемым заявителем.

В данном случае, несмотря на большое число регионов, представленных контрагентами заявителя по договорам поставок и товарным накладным, использование заявленного обозначения не может считаться интенсивным и широким, что подтверждается справками и сведениями о реализации продукции «АКУЛИЙ ЖИР», иллюстрирующими объемы, не покрывающие значительную часть территории России, в то время как правовая охрана испрашивается на всей территории страны.

Материалы, касающиеся рекламы продукции заявителя, не свидетельствуют об интенсивном и длительном продвижении рассматриваемых товаров как товаров именно заявителя.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы заявителя о том, что заявленное обозначение вызывает ассоциации с обозначением принадлежащему заявителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться исключительно с заявителем, следовательно, нет оснований для вывода о приобретении обозначением «АКУЛИЙ ЖИР» различительной способности в связи с его деятельностью.

Относительно намерения заявителя осуществить передачу права на регистрацию товарного знака по заявке №2019702445, необходимо отметить, что представленные материалы не меняют вывод коллегии об отсутствии различительной способности заявленного обозначения.

Кроме того, следует учитывать, что обозначение «АКУЛИЙ ЖИР» использовалось и иными субъектами на товарах 05 класса МКТУ, что было указано в решении экспертизы (например, «ЛИСИ Х.Ф» <https://norwegianfishoil.ru/omega-3/nfo-shark-liver-oil>).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2020.**