



ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 28.11.2019 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Геркулес». В соответствии с уведомлением от 20.02.2020 исх. №5 ООО «Геркулес» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Орловские злаки», Орловская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643053, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак “  ” по заявке №2016716417 с приоритетом от 11.05.2016 зарегистрирован 25.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 643053 на имя ОАО «Геркулес», г. (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ “хлопья овсяные; хлопья (продукты зерновые)”.



Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой обозначение “ЭКСТРА”, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово “ЭКСТРА” не является предметом самостоятельной охраны.

В поступившем 28.11.2019 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Роспатент на имя ОАО «Геркулес» зарегистрировал товарный знак по свидетельству №643053 в виде цветографического обозначения слова «Экстра». При этом само слово «Экстра» не является предметом самостоятельной охраны, его использование, как общеизвестного и распространенного слова, указывающего на высшую степень качества любого товара, ограничено быть не может;

- правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в суд с требованием запретить использовать обозначение товара со словом «Экстра»;

- указанное обстоятельство прямо свидетельствует о том, что ОАО «Геркулес» злоупотребляет своим правом в связи с регистрацией в Роспатенте указанного товарного знака, пытаясь запретить использование названия товара «Экстра»;

- при этом в судебном заседании представитель ОАО «Геркулес» прямо указал, что используемое нами название имеет семантическое, фонетическое и графическое сходство с зарегистрированным им товарным знаком;

- данные виды сходства объективно вызваны использованием одного и того же слова «Экстра» в качестве названия товара. Одновременно, подобные требования со стороны ОАО «Геркулес» могут быть обращены не только к нам (что нарушает наши права на свободу предпринимательской деятельности и конкуренции), но и к неограниченному числу иных лиц, также выпускающих товар с аналогичным названием «Экстра»;

- общеизвестно, что название «Экстра» на протяжении многих десятилетий использовалось в качестве названия овсяных хлопьев (причем совершенно разными производителями начиная со времени существования СССР), в качестве названия сигарет, водки и иных напитков.

- регистрация данного товарного знака явилась условием злоупотребления правом на использование общераспространенного слова, прямо указывающего на качество (в данном случае - высшее качество) товара.

- необходимо учесть, что используемая нами надпись имеет иное графическое расположение (составлена из букв одного размера, в отличие от «вогнутой» надписи заявителя), имеет иное цветовое решение, самое главное - наша надпись выполнена шрифтом, специально приобретенным нами по заключенному лицензионному договору, что подтверждено лицензией № 16-11152-L на использование шрифта в

логотипе. Копия договора от 01.12.2016 с ООО НПП «Пара Тайп» на приобретение шрифта ТМ_FTV Fita Vjaz прилагается;


- регистрация товарного знака со словом «Экстра», а не отдельных графических элементов или отдельного шрифта (как это сделано нами), фактически явилась регистрацией в качестве товарного знака слова, вошедшего во всеобщее употребление, являющегося одновременно общепринятым термином (указывающим на качество товара), следовательно, характеризующим товар, в том числе указывающим на его вид и качество производства.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 643053 полностью.


В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия Лицензии от 01.12.2016, выданной лицу, подавшему возражение от ООО НПП «ПараТайп» на использование шрифта “ ТМ_FTV Fita Vjaz (Cyrillic, OpenType)” в логотипе.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 28.11.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:




- обозначение «  » приобрело различительную способность именно в этом художественном исполнении в результате его длительного использования для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака;



- в оспариваемом товарном знаке «  » графика занимает доминирующее положение, в связи с чем, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является простым указанием на характеристику товаров «экстра», правообладатель считает несостоятельными;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, являясь добросовестным участником гражданского оборота, не оспаривает описательного характера слова «экстра по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ;


- правообладателем оспариваемого товарного знака был инициирован судебный спор по делу №А48-7049/2019, с целью запрета лицу, подавшему возражение, использовать в отношении однородных товаров обозначение, в целом обладающее визуальным сходством с оспариваемым товарным знаком «»;


- в решении суда от 13.01.2020 указано, что право истца (правообладателя) на товарный знак нарушено ответчиком (лицом, подавшим возражение) в части цветографического изображения;

- лицо, подавшее возражение, избрало для себя почти неотличимое фирменное наименование ООО «Геркулес» и производило почти неотличимую продукцию «Экстра» в очень близком цветографическом исполнении, и лишь после решения суда изменило свое фирменное наименование на ООО «Орловские злаки». Подача рассматриваемого возражения является частью недобросовестного поведения лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №643053.


В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы (копии):

1. Информация об объемах продаж продукции ОАО «Геркулес», маркированных товарным знаком «»;

2. Рекламные публикации продукции под обозначением «»;

3. Копия договора между ОАО «Геркулес» и ЗАО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на поставку упаковки коробок «ЭКСТРА» с дизайном и реквизитами ОАО «Геркулес»;

4. Информация о торговой сети «Дикси»;

5. Дизайн-макеты для печатания упаковки с обозначением «»;

6. Диплом 13-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»;



7.Отзывы российских потребителей об овсяных хлопьях «**ЭКСТРА**», производимых ОАО «Геркулес»;

8.Ответ заявителя на уведомление экспертизы на уведомление от 14 сентября 2017 года;

9.Распечатка из толкового словаря русского языка со значением слова «**Экстра**»;

10.Решение суда по делу № А-48-7049/2019 от 13.01.2020.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Поскольку между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака существует судебное разбирательство (дело № А-48-7049/2019), то лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 30 класса МКТУ. Правообладателем данный факт не отрицался.

На заседании коллегии от 08.07.2020 лицо, подавшее возражение, представило Дополнение к возражению, в котором содержится следующая информация:

- оспариваемый товарный знак противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса поскольку название «**Экстра**» на протяжении долгих лет использовалось в качестве названия овсяных хлопьев, соли поваренной, сигарет, водки и иных товаров;

- регионы распространения продукции правообладателя, в основном, охватывают Москву и Московскую область, что не является достаточным для признания оспариваемым товарным знаком приобретения различительной способности, поскольку действие исключительного права на товарный знак распространяется на всей территории Российской Федерации;

- слово «Экстра» вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида, а именно овсяных хлопьев, что подтверждается использованием данного названия в ГОСТ-21149-93;

- слово «Экстра» является общепринятым термином, характеризует товары, указывая на их вид и качество;

- словесный элемент «Экстра» является доминирующим в товарном знаке №643053, что подтверждает сам правообладатель.

К дополнению приложены следующие материалы:

1. Товары других производителей с названием «Экстра».
2. Скриншот с официального сайта торговой сети «ДИКСИ».
3. Распечатки из словарей значения слова «экстра».
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 21149-93.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 28.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2016) поступления заявки №2016716417 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 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.


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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №643053 с приоритетом от 11.05.2016 представляет собой обозначение “ЭКСТРА”, выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово “ЭКСТРА” не является предметом самостоятельной охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлопья овсяные; хлопья (продукты зерновые)».

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.


Обращение к словарно-справочным источникам информации (см., например, Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, www.dic.academic.ru) показало, что словесный элемент «Экстра» означает самый высший, самый лучший, высший качества (о сорте товара) (см. <http://dic.academic.ru/>; <http://www.slovopedia.com/15/221/1606892.html>; <http://slovari.yandex.ru>), указывает на качество товаров, в связи с чем, относится к неохранным элементам, что правомерно указано в решении Роспатента.

Коллегия отмечает, что на стадии экспертизы, правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены дополнительные материалы, о длительном использовании обозначения «» именно в графике, которые были учтены при регистрации оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, исходя из объема правовой охраны оспариваемого товарного знака, предметом охраны является исключительно оригинальное графическое исполнение слова «ЭКСТРА».


Таким образом, графическое исполнение слова «ЭКСТРА» позволяет выполнять индивидуализирующую функцию, а именно отличать товары одного производителя от других.

То, что данный шрифт является неоригинальным, в материалах возражения не доказано.

Вместе с тем, доводы лица, подавшего возражение, относительно того, что обозначение «» вошло во всеобщее употребление в отношении товаров 30 класса МТКУ, одновременно является общепринятым термином материалами возражения не доказаны.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый товарный знак выполнен с использованием шрифта ТМ_FTV Fita Vjaz, лицензия на использование которого принадлежит лицу, подавшему возражение, и прилагает соответствующую Лицензию №16-11152_L от 01.12.2016 на использование шрифта «ТМ_FTV Fita Vjaz» в логотипе.

Однако, данный факт не подтверждает того, что оспариваемый товарный знак выполнен именно с использованием шрифта «ТМ_FTV Fita Vjaz», поскольку в возражении не содержится документального подтверждения.

Что касается запрета правообладателем товарного знака по свидетельству №643053 на использование иным лицам обозначения “” в том же виде, в котором оно зарегистрировано в качестве товарного знака, то необходимо отметить, что лицо, обладающее правом на средство индивидуализации, вправе не только распоряжаться им, но и запрещать другим лицам использовать свое средство индивидуализации.

Довод правообладателя, содержащийся в отзыве на возражение, о том, что действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестным поведением, а также довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака злоупотребляет своим правом, не являются убедительными, поскольку установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

На основании изложенного, у коллегии отсутствуют основания для признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643053 недействительной в рамках требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №643053.