


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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), рассмотрела поступившее 04.06.2021 возражение, поданное ООО «Деревенское молочко», г. Северск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.02.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759548, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019759548 подано на регистрацию 22.11.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759548 в отношении всех товаров 29 класса

МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ (с исключением словесного элемента «milk» из самостоятельной правовой охраны), при этом в отношении иной части услуг 35 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «milk» («молоко» (<https://woordhunt.ru/word/milk>)), который в силу своего смыслового значения указывает на вид, свойство и назначение всех товаров 29 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словесного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.


Для другой части услуг 35 класса МКТУ, не связанных с «молоком», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.02.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в материалах заявки указано, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «imilk», в котором первая буква «i» одновременно представляет собой стилизованное изображение бутылки;

- заявленное обозначение «imilk» воспринимается как единое словосочетание и является фантазийным, ввиду чего не нарушает пункты 1, 3 статьи 1483 Кодекса;



- заявленное обозначение «  » активно используется заявителем в предпринимательской деятельности с 2019 года, что подтверждается соответствующими документами (приложения № 1-9).

К возражению приложены следующие материалы:

1. Справка об объемах продаж, в соответствии с которой в период с октября 2019 года по март 2021 года было реализовано 133 643, 825 кг продукции на 2 л.;
2. Статья «Доставка свежих, качественных и натуральных продуктов питания в любой район Томска» от 06.04.2020 на 4 л.;
3. Статья «Коронавирусная инфекция. Ответы на запросы» от 20.12.2020 на 10 л.;
4. Статья «Деревенское молочко» от 20.03.2020, сообщающая о старте работы интернет-магазина imilk, на 4 л.;
5. Статья «Запуск первого в Томске сервиса по доставке молочной продукции» от 17.10.2020 на 2 л.;
6. Статья «Томичи могут помочь волонтерам-медикам» от 20.04.2020 на 2 л.;
7. Распечатки с инстаграм-страницы заявителя на 3 л.;
8. Отзывы пользователей о продукции «imilk» в инстаграм на 7 л.;
9. Копия договора от 02.04.2019, заключенного между заявителем и ООО «Редлайн», в котором последнее обязуется выполнить комплекс услуг по разработке/обслуживанию мобильного приложения «imilk» на 5 л.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.02.2021 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (22.11.2019) поступления заявки №2019759548 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

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.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в

отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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 различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное


обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде бутылочки, и из словесного элемента «milk», выполненного буквами латинского алфавита.

Коллегия обращает внимание, что словесный элемент «milk» заявленного обозначения выполнен одним шрифтом с применением квадратных форм. При

этом, изобразительный элемент в виде бутылочки с крышечкой выполнен иначе и не похож на букву «i» словесного элемента «milk», с связи с чем не вызывает ассоциаций у потребителей, связанных с латинской буквой «i».

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.



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

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент milk, который является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «молоко» (<https://eng-rus.slovaronline.com/67128-MILK>), вследствие чего является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует товары 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; масло сливочное; молоко; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки взбитые; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог; творог зерненный; ферменты сычужные», указывая на их вид, свойства и назначение (связаны с молочными продуктами). Кроме того, перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения №2019759548 включает в себя услуги «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение

товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стоек; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама почтой; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление отчетов о счетах; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческие программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги интернет-магазинов; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», оказываемые в отношении всех испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ. Данные услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими заявленным товарам 29 класса МКТУ и однородны им (представляют собой услуги по продвижению и реализации данных товаров, услуги по управлению производством указанных товаров, услуги по офисному продвижению товаров 29 класса МКТУ). Таким образом, данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует вышеперечисленные товары и услуги 29, 35 классов МКТУ, указывая на их свойства, вид и назначение и должно оставаться свободным для использования другими лицами, производящими однородные товары/оказывающими однородные услуги.

Коллегия отмечает, что возражение не содержит доводов, оспаривающих неохраноспособность словесного элемента «milk» в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве



подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019759548 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные статьи (приложения № 2-6) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (после 22.11.2019), в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Имеющееся в материалах дела ссылки на интернет – ресурсы об активной профессиональной деятельности ООО «Деревенское молочко» (приложения № 7, 8) также не могут быть приняты во внимание, так как по ним нельзя сделать вывод о том, какой охват читателей у данных публикаций и является ли данное юридическое лицо широко известным для российского потребителя.

Что касается справки об объемах продаж (приложение № 1) коллегия отмечает, что до даты приоритета заявленного обозначения было реализовано 2712, 720 кг товара на территории г. Северска. Таким образом, ООО «Деревенское молочко» ведет свою деятельность только в одном городе: г. Северск, что не позволяет прийти к выводу об информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, производящим товары/оказывающем услуги на всей территории Российской Федерации.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность обозначения «milk», недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком «milk».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «milk» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано в тексте заключения выше, услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими товарам 29 класса МКТУ и не содержат в себе позиций, которые являлись бы ложным указанием вида услуг или вводили бы в заблуждение относительно назначения и свойств услуг, в связи с чем коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «milk».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2021, изменить решение Роспатента от 05.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019759548.**