

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕКО-КАЛЧЕ» (впоследствии переименовано на ООО «М1 Трейд»), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746774, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019739214 с приоритетом от 08.08.2019 зарегистрирован 13.02.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №764774 в отношении услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Ванецяна Арташеса Арменаковича, 119415, Москва, Ленинский пр-т, д. 92, корп. 1, кв. 136 (далее -

правообладатель), с указанием словесных элементов "lounge bar" в качестве неохраняемых.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №746774 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее возражение, подало заявку №2021731522 на регистрацию обозначения «Maruḥa» в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ что подтверждает заинтересованность в подаче данного возражения;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован с нарушением пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;

- согласно информации, представленной в сети интернет Марула - Марула (лат. *Sclerocarya birrea*) двудомное дерево семейства сумаховые, происходящее из лесистых районов Южной и Западной Африки, с широкой разворачивающейся кроной и серой испещрённой корой, достигающее в высоту 18 м. Распространение этого растения в Африке следовало за миграциям и племён банту, так как его плоды испокон веков были важной частью их питательного рациона. Зрелые плоды имеют тонкую жёлтую кожицу и белую мякоть, богатую витамином С (его в маруле содержится в 8 раз больше, чем в апельсине). Мякоть сочная и терпкая, имеет сильный запах скипидара. Она съедобна в свежем виде, также может быть использована для приготовления соков, желе и алкогольных напитков (например, ликёра Amarula). Ядра семян, богатые белками и жирами, употребляются в пищу, а также служат сырьём для получения масла;

- растение и ликер «Amarula» широко известны российскому потребителю, что подтверждается частым использованием данного слова во

2-ой серии 6 сезона телевизионного сериала «Убойная сила», где подробно раскрывается, что такое «Марула».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746774 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты из электронного ресурса <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/657213>.

2. Скриншоты из электронного ресурса <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F>.

3. Фотографии алкогольной продукции.

4. Информация в отношении ликера «Amarula» с сайта ru.wikipedia.org, с сайта алкогольного магазина «Ароматный мир».

5. Хронометраж сериала «Убойная сила», ссылка <https://kino.1tv.ru/serials/ubojnaja-sila/season6>.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 30.09.2021 возражением, отзыв по мотивам возражения не представил, участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты (08.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №746774 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 определённого 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, сырьё, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую

способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом 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 признаётся ложным или вводящим в заблуждение.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №746774 представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента в виде прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «MARULA» и «lounge bar» - указанные в качестве неохраняемых. Словесные элементы выполнены

стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Под буквой «М» расположен изобразительный элемент в виде орнамента. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в золотом, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Из источников, приведенных в возражении (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/657213>), следует, что словесный элемент «MARULA» оспариваемого товарного знака (в переводе с английского языка на русский «Марула» (лат. *Sclerocarya birrea*)) представляет собой двудомное дерево семейства сумаховые, происходящее из лесистых районов Южной и Западной Африки, с широкой разворачивающейся кроной и серой испещрённой корой, достигающее в высоту 18 м. Распространение этого растения в Африке следовало за миграциям и племён банту, так как его плоды испокон веков были важной частью их питательного рациона. Зрелые плоды имеют тонкую жёлтую кожицу и белую мякоть, богатую витамином С (его в маруле соде ржится в 8 раз больше, чем в апельсине). Мякоть сочная и терпкая, имеет сильный запах скипидара. Она съедобна в свежем виде, также может быть использована для приготовления соков, желе и алкогольных напитков (например, ликёра Amarula). Ядра семян, богатые белками и жирами, употребляются в пищу, а также служат сырьём для получения масла.

Принимая во внимание необходимость учета возможного восприятия оспариваемого товарного знака (имеющихся или вероятных ассоциативных связей, возникающих в связи со спорным обозначением) обычным российским потребителем, в обоснование известности обозначения «MARULA» как связанного с товарами 32 класса МКТУ, коллегией установлено следующее.

В перечень товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас*

[безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные] входят отдельные товары, каждый из которых имеет самостоятельные свойства и назначение, отличные от свойств и назначения дерева Марула.

Лицом, подавшим возражение, документально не доказано, что среднему российскому потребителю известно обозначение «MARULA» как название дерева (плодов дерева), характеризующих состав товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, указанный в возражении источник информации (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/657213>), представляет собой ссылку на электронный словарь «Википедия», который позиционирует себя в качестве свободной энциклопедии, "которую может редактировать каждый". В связи с чем информация, размещенная на данном сайте не может служить достоверным подтверждением доводов, изложенных в возражении.

Таким образом, коллегии не располагает какими-либо доказательствами, обуславливающими возможность восприятия спорного обозначения «MARULA» как указания на состав безалкогольных напитков, перечисленных в перечне товаров 32 класса МКТУ.

Обстоятельства, связанные с возможным восприятием потребителями данного обозначения как ингредиента, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, касаются только алкогольной продукции, а именно

ликёра. Следовательно, исходя из знаний, определяемых представленными в дело источниками, свойства растения Марула (его плодов) могут быть приписаны товарам 32 класса МКТУ лишь при условии проведения потребителем ассоциаций.

Указанное свидетельствует о фантазийном характере оспариваемого товарного знака в отношении вышеуказанного перечня, поскольку потребители могут воспринимать спорное обозначение по-разному.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый



товарный знак «» каким-либо образом характеризует оспариваемые товары 32 класса МКТУ путем прямого указания на вид, либо свойства товаров, подпадая, тем самым, под положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак обладает фантазийным характером в отношении оспариваемого перечня товаров 32 класса МКТУ, то и каких-либо недостоверных ассоциаций в отношении вида, либо свойств, назначения товаров 32 класса МКТУ оно не несет.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы возражения о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как не соответствующему требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Заинтересованность в

подаче возражения обоснована лишь фактом подачи заявки №202173152 на регистрацию товарного знака лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем данное обстоятельство не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности в подаче возражения. Однако, лицом, подавшим возражение не представлено каких-либо документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражения, и/или его намерение осуществлять деятельность, связанную с товарами 32 класса МКТУ, с использованием спорного или сходного с ним обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №746774.