

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 возражение, поступившее 19.04.2019, поданное АО «Компания ФудМастер», Казахстан, Алматинская обл., г. Есик (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2017750891, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017750891, поданной 30.11.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «белый, красный, темно-красный, зеленый, темно-зеленый, желтый, темно-желтый, фиолетовый, темно-фиолетовый, темно-синий, синий, темно-голубой, голубой».

Роспатентом 28.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750891 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «ЛОКО МОКО» (локо-моко – блюдо гавайской кухни. См. сайты сети Интернет: <https://yandex.ru/collections/card/57fe8c1363f6ba03c8363444/> (05 августа 2017 года); <http://www.vinegrette.ru/2016/09/02/the-loco-moco-hawaii/> (02 сентября 2016 года); <http://useful-food.ru/loko-moko/> (15 мая 2015 года); <https://eda.yandex/restaurant/Ukubar>) характеризует заявленные товары, указывая на их вид, свойства и назначение, поэтому в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ не обладает различительной способностью;
- представленные заявителем документы в подтверждение различительной способности не являются достаточными. Так, отсутствует информация о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- доминирующее положение в заявлении обозначении занимают неохраняемые элементы (словесный элемент «ЛОКО МОКО» имеет яркую контрастную окраску, исполнен в более крупном размере по сравнению с другими элементами обозначения, имеет выразительную шрифтовую графику и т.п.);
- для товаров 29 класса МКТУ иного вида заявленное обозначение, исходя из семантического значения словесного элемента «ЛОКО МОКО», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно проведенному социологическому исследованию, заявленное обозначение не ассоциируется у потребителей с названием блюда гавайской кухни;
- результаты социологического опроса подтверждают, что у российского потребителя отсутствуют какие-либо ассоциативные связи с обозначением «ЛОКО-

МОКО», в результате чего требуется домысливание со стороны потребителя, какая идея заложена в данное обозначение. Большинство (67,4%) опрошенных в ответ на открытый вопрос «с чем у Вас ассоциируется обозначение «ЛОКО МОКО»?» не смогли подобрать конкретные ассоциации к обозначению «ЛОКО МОКО»; еще 6,5% сообщили, что их вовсе нет. При этом ассоциации с гавайским блюдом отметили лишь 0,1%;

- для среднего потребителя Российской Федерации, на территории которой осуществляется регистрация товарного знака, заявленное обозначение является фантастичным и семантически нейтральным ко всем заявленным товарам 29 класса МКТУ, в связи с чем, обладает различительной способностью;
- при оценке возможности введения в заблуждения потребителей должны приниматься во внимание известность такого обозначения на территории, на которой предоставляется охрана на товарный знак;
- при оценке известности рядовому российскому потребителю обозначения как указания на конкретный товар (продукты) необходимо доказать факт популярности в Российской Федерации гавайской кухни, факт использования данного обозначения на территории Российской Федерации иными лицами (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2018 г. по делу № СИП-341 /2018);
- указанные экспертизой кулинарные сайты содержат информацию о том, что «Loco moco» является популярным блюдом именно на Гавайях, а также получило распространение на островах в Тихом океане и в Японии. Данная информация непосредственно указывает на территорию распространения известности блюда. При этом территориальный охват такой известности не включает территорию Российской Федерации;
- представленные экспертизой единичные сведения о продукте «ЛОКО МОКО» не могут являться доказательством введения потребителей в заблуждение относительно товара;
- рядовые потребители не будут введены в заблуждение относительно товаров ввиду отсутствия ассоциативных связей среднего российского потребителя между

заявленным обозначением и блюдом, традиционно приготавливаемое в другой стране;

- заявленное обозначение является фантазийным и обладает различительной способностью, поскольку составляет оригинальное, необычное сочетание элементов и представляет собой комбинацию словесного и изобразительного элементов;
- на сайте <http://www.loko-moko.kz/> заявителя, расположены сведения о продукции «ЛОКО МОКО» в совокупности с полезной информацией для родителей по вопросам питания, воспитания, развития и здоровья, различными играми для детей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- социологический отчет о возникновении ассоциативных связей с обозначением – [1];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2018 г. по делу № СИП-341/2018 – [2];
- распечатка поисковой страницы <http://www.vinegrette.ru/2016/09/02/the-loco-moco-hawaii/> – [3];
- распечатка поисковой страницы <http://www.loko-moko.kz/> – [4];
- соглашение о взаимном сосуществовании на рынке Российской Федерации от 02.04.2019 между ООО «Серджио Армано» и ООО «АМАФФИ» – [5].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 09.08.2019 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 13.11.2020 года по делу № СИП-843/2019 было отменено решение Роспатента от 09.08.2019. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 19.04.2019, поданное АО «Компания ФудМастер» по заявке № 2017750891.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2021 года по делу № СИП-843/2019 оставлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2020 года по настоящему делу, которым было отменено решение Роспатента от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения АО «Компания ФудМастер» на решение Роспатента от 28.01.2019 года в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения «ЛОКО МОКО» по заявке № 2017750891 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В соответствии с указанными судебными актами возражение, поступившее 19.04.2019, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 19.04.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2017) поступления заявки № 2017750891 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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.

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; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

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 заявлном 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 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 или 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, словесный элемент «ЛОКО МОКО» выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, красный, темно-красный, зеленый, темно-зеленый, желтый, темно-желтый, фиолетовый, темно-фиолетовый, темно-синий, синий, темно-голубой, голубой».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение выполнено в ярком цветовом сочетании и характерной графической проработкой шрифта. Из источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы, следует, что словесный элемент «Локо моко» заявленного обозначения представляет собой название блюда гавайской кухни. В большинстве случаев оно состоит из горки белого риса, накрытой мясной

котлетой, которая в свою очередь накрыта жареным яйцом (яичницей-глазуньей), политых темным мясным сладко-кислым соусом. Различные варианты могут включать в себя бекон, ветчину, португальскую колбасу, курятину, креветки, устрицы и любые другие мясные продукты. Блюдо было создано в 1949 году владельцем ресторанов Lincoln Grill Ричардом Иноуэ и его женой в Хило, Гавайи. Встречаются также рецепты с рыбой, морепродуктами и другими видами мяса. См., например, сайты сети Интернет: <https://ru.wikibooks.org/wiki/> (Рецепт Локо Моко); <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1385844> (Локо Моко); <https://www.litmir.me/br/?b=575059&p=2> (Бондаренко Надежда. Кулинарная энциклопедия. Том 18. Л-М (Логанова ягода - Малосольные огурцы). АО «Издательский дом «Комсомольская правда», 2016 г. ЛитМир – Электронная Библиотека); <https://ru.wikipedia.org/wiki/Локо-моко> (Наталья Шинкарева, Надежда Бондаренко. Локо мокко // Кулинарная энциклопедия/ Ольга Ивенская. – Litres, 2017 г.); <https://www.kommersant.ru/doc/1204748> (Коммерсантъ. «Quality». Приложение № 6 от 17.07.2009, стр. 23).

Как следует из судебных актов в заявленный перечень товаров 29 класса МКТУ входят отдельные продукты, каждый из которых имеет самостоятельные свойства и назначение, отличные от свойств и назначения блюда «Локо моко», при этом свойства данного кулинарного блюда могут быть приписаны товарам 29 класса МКТУ лишь при условии проведения потребителем ассоциаций.

Так, из опроса Фонда ВЦИОМ «Ассоциативные связи россиян с обозначением «ЛОКО МОКО» [1] следует, что на вопрос «С чем у Вас ассоциируется обозначение «ЛОКО МОКО?», который был задан 1600 респондентам, 4,6% ответили «кофе/какао», 4,1% - «молочный напиток», 3,7% - «спортивный клуб», 3,4% - «продукты питания», 3,2% -«Локомотив», 1,5% - «что-то детское, игра, мультфильм, сказка», 1,5% -«банк», 1,3% - «напиток», 1,1% - «игра слов», 0,6% - «песня», 0,5% - «кафе, ресторан», 0,3% - «детский напиток/детское питание», 0,3% - «реклама, рекламный слоган», 0,1% - «гавайское блюдо», 6,5% - «нет никаких ассоциаций», 6,3% - «другое», 67,4% - «затрудняюсь ответить». Таким образом, незначительное количество опрошенных респондентов (4,6%, 4,1%, 3,7%, 3,4%, 3,2%, 1,5%, 1,5%,

1,3%, 1,1%, 0,6%, 0,5%, 0,3%, 0,3%, 0,1%) ассоциировали рассматриваемое обозначение с разными товарами и услугами, в то время как абсолютное большинство 67,4% опрошенных в целом затруднились ответить на поставленный вопрос, в связи с чем, представляется, что заявленное обозначение им неизвестно.

Указанное свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня, поскольку потребители воспринимают заявленное обозначение по-разному, либо не могут дать ответа.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение каким-либо образом характеризует заявленные товары 29 класса МКТУ путем прямого указания на вид, либо свойства товаров, подпадая, тем самым, под положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Ввиду того, что заявленное обозначение обладает фантазийным характером в отношении заявленного перечня, то и каких-либо недостоверных ассоциаций в отношении вида, либо назначения товаров 29 класса МКТУ оно не несет.

В связи с чем, у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, выводы, указанные в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, являются ошибочными и у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 28.01.2019.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2019, отменить решение Роспатента от 28.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017750891.