

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «А7 Агро - Оренбургский Молочный Комбинат», г. Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721760 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2019721760, поданной 08.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721760. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В заявленном обозначении доминирующее положение занимают словесный элемент «Оренбуржья», который указывает на место производства и/или происхождения заявленных товаров, и словесный элемент «Молоко», который для части заявленных товаров 29 класса МКТУ «молоко; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое» указывает на вид товара (основание пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В отношении другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Проанализировав дополнительные материалы, экспертиза отметила, что они не содержат достаточной информации для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для всех товаров, указанных в перечне заявки.

В Роспатент 25.11.2020 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 28.12.2020, дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент «Молоко Оренбуржья» не занимает доминирующего положения и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- словесный элемент «Молоко» может указывать не только на вид товара «молоко», но и на их состав товаров в связи с чем в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, которые представляют собой молочную продукцию и товары, в состав которых входит молоко, регистрация товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров;

- в подтверждение указанного довода, заявитель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «МОЛОКО», в отношении товаров

29 класса МКТУ, относящихся к молочной продукции, например, товарные знаки:

Молоко из Приэльбрусья.
Здесь рождается наша гордость.



по свидетельству № 616006, по



свидетельству № 518273,

по свидетельству № 517011,



по



свидетельству №494575, ТАШТЫПСКОЕ МОЛОКО по свидетельству №688879 и другие;

- кроме того, заявитель отмечает, что является крупнейшим предприятием молокоперерабатывающей отрасли Оренбургской области, основанным в 1969 году и модернизированным в 2008 году. В ассортименте комбината насчитывается более 70 наименований продукция, включая товары под обозначением «Молоко Оренбуржья». Торговая марка «Молоко Оренбуржья» индивидуализирует товары, которые производятся в географических границах Оренбургской области с использованием местного сырья в соответствии с нормами и стандартами, обеспечивающими высокое качество продукции. Бренд «Молоко Оренбуржья» считается региональным брендом области. Значимость регистрации заявленного обозначения подтверждается Правительством Оренбургской области [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721760 в отношении всех заявленных товаров с указанием словесного элемента «Молоко Оренбуржья» в качестве неохраняемого.

В подтверждение изложенных доводов заявителем было представлено письмо Правительства Оренбургской области за №02/16-1097 от 29.12.2019, адресованное руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиеву, подписанное первым вице-губернатором - первым заместителем председателя

Правительства Оренбургской области - министром сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области – [1].

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

С учетом даты подачи заявки (08.05.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как

слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2019721760 представляет собой



словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019721760 испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

- 29 класс МКТУ – *варенец [напиток молочный]; заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масло сливочное; молоко; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты*

молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислового брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; ферменты молочные для кулинарных целей;

- 30 класс МКТУ – закваски; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- Оренбуржье, -я – территория Оренбургской области, см. Викисловарь на сайте <https://kartaslov.ru/>, сайт <https://dic.academic.ru/>;

- молоко – жидкая пища, выделяемая молочными железами женских особей почти всех млекопитающих для выкармливания потомства. Молоко домашнего крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов и северных оленей использовалось людьми в пищу с доисторических времен, как в натуральном виде, так и для приготовления масла, сыра и различных видов молока с ферментами, как, например, йогурт, см. Научно-технический энциклопедический словарь на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, с учетом семантики указанных выше слов, в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, которые представляют собой молоко и молочные продукты, то есть продукты, вырабатываемых из молока, словесный элемент «Молоко Оренбуржья» указывает на вид, состав товаров и место их производства.

Учитывая, что товары заявленного перечня представляют собой молочные продукты, отсутствуют основания несоответствия заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается входящих в состав заявленного обозначения изобразительных элементов, в виде двух округлых линий и стилизованного изображения бабочки, то следует отметить, что данные элементы имеют художественную проработку. Так, округлые линия выполнены с утолщением в центральной части и сужением на концах, расположены друг напротив друга с образованием геометрической фигуры неправильной формы, выполнены синим, сиреневым и зеленым цветами.

Стилизованное изображение бабочки, выполненное черным цветом, наложено на нижнюю часть левой изогнутой линии. В связи с изложенным выше, по мнению коллегии, указанные выше изобразительные элементы обладают различительной способностью.

При этом коллегия отмечает, что данные изобразительные элементы вместе со словесным элементом «Молоко Оренбуржья», который выполнен в оригинальной графике в той же цветовой гамме, что и изобразительные элементы, в целом создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального взаимного расположения, общей цветовой гаммы, в связи с чем коллегия полагает, что словесный элемент «Молоко Оренбуржья» не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение и может быть включен в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении документов, представленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, коллегия отмечает, что они не содержат фактических сведений, свидетельствующих о значительных объемах производства и продажи товаров, маркированных именно заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительности и интенсивности использования заявленного обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке до даты подачи заявки.

Кроме того, коллегия отмечает, что из представленных фотографий выпускаемой продукции следует, что заявитель в своей деятельности использует комбинированное



обозначение, выполненное в виде упаковки , которая включает различные изобразительные, словесные буквенные и цифровые элементы, которое значительно отличаются от заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившего 25.11.2020, отменить решение Роспатента от 24.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721760.