


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 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 22.07.2020 возражение, поданное ООО «ПОРТАЛ», г. Чебоксары, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2019746748, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019746748, поданной 18.09.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«  », состоящее из словесных элементов "Овсянка, сэр", выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами

русского алфавита, сверху и снизу которых расположены изобразительные элементы в виде стилизованных цилиндра и бабочки.

Роспатентом принято решение от 14.05.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746748 в отношении части заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ и всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента "Овсянка", поскольку в отношении зарегистрированных товаров (например, товары 05 класса МКТУ – «добавки пищевые, включающие, в том числе, обработанные злаки, овес; напитки диетические для медицинских целей; питание детское; продукты диетические пищевые для медицинских целей, включающие, в том числе, обработанные злаки, овес», товары 29 класса МКТУ – «молоко овсяное», товары 30 класса МКТУ – «закуски легкие на основе хлебных злаков; овес дробленый; овес очищенный; продукты на основе овса», товары 32 класса МКТУ – «напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки с добавлением ягод и/или фруктов, и/или овощей, и/или соков и пюре из них изготовленные на основе овса») и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ данный словесный элемент указывает на их вид, состав, свойства и назначение, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (представленные заявителем дополнительные материалы не позволили установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности, отсутствуют сведения подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров (услуг) заявителя (ООО «ПОРТАЛ»)). При этом в отношении иной части товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ было принято решение об отказе в регистрации на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "Овсянка" обозначает

овсяную крупу; кушанье, приготовленное из такой крупы (см. [https://dic.academic.ru/Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000](https://dic.academic.ru/Толковый_словарь_Ефремовой._Т._Ф._Ефремова._2000)) и в отношении части заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ (например, товары 05 класса МКТУ – «добавки пищевые, включающие, в том числе, смесь злаков, семечки, орехи, рис, гречку, сою, пшено, пшеницу, полбу, горох, кукурузу, ячмень, кунгур, кускус, арахис, миндаль, кокос, грецкий орех, кедровый орех, кешью, фундук; продукты диетические пищевые для медицинских целей, включающие, в том числе, смесь злаков, семечки, орехи, рис, гречку, сою, пшено, пшеницу, полбу, горох, кукурузу, ячмень, кунгур, кускус, арахис, миндаль, кокос, грецкий орех, кедровый орех, кешью, фундук», товары 29 класса – «ветчина; голотурии неживые; жир свиной пищевой; мидии неживые; миндаль толченый; свинина; сельдь; яйца», товары 30 класса МКТУ – «вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; горчица; подливки мясные; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; травы огородные консервированные [специи]; уксус», товары 32 класса МКТУ – «лимонады; напитки фруктовые безалкогольные; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные»), не имеющих отношения к продуктам, содержащим в своем составе овес, будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения указанных товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

«Овсянка, сэр!» по свидетельству №380616 с приоритетом от 21.09.2007 в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель

выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель частично согласен с решением экспертизы, а именно с тем, что при обозначении продуктов питания слово «Овсянка», входящее в словесный элемент «Овсянка, сэр!», может рассматриваться как способное ввести в заблуждение потребителей для продуктов не содержащих овса, а также с тем, что при обозначении продуктов питания слово «Овсянка», входящее в словесный элемент «Овсянка, сэр!», может рассматриваться как описательное в случае вхождения в состав продуктов производных овса (то есть в отношении зарегистрированных товаров будет указывать на их вид, состав и назначение, в силу чего должно быть выведено из правовой охраны);

- однако в отношении зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «Овсянка» заявленного обозначения является фантазийным, так как все испрашиваемые услуги не несут в себе какого-либо указания на то, что они связаны/не связаны с продукцией, содержащей в себе овес;

- словесный оборот «ОВСЯНКА, СЭР!» приобрел характер афоризма в результате использования его в известном фильме «Собака Баскервилей» и является не описывающим состав продуктов, а устоявшимся оборотом, наряду с таким как «Кушать подано!», и способно выполнять различительную функцию в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.05.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ без выведения из правовой охраны словесного элемента «Овсянка».

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

С учетом даты (18.09.2019) поступления заявки №2019746748 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.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до

степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;

алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », состоящее из словесных элементов "Овсянка, сэр", выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита, сверху и снизу которых расположены изобразительные элементы в виде стилизованных цилиндра и бабочки.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивалась для товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746748 в отношении части заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака №380616 [1], а также на том, что словесный элемент «Овсянка» будет вводить потребителя в заблуждение насчет вида и состава вышеназванных товаров.

В своем возражении заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.05.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019746748 в отношении услуг 35 класса МКТУ без дискламации словесного элемента «Овсянка».

Заявитель согласился с позицией экспертизы в том, что заявленное обозначение нарушает пункты 3, 6 статьи 1483 и скорректировал перечень испрашиваемых товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ только до услуг 35 класса МКТУ, ввиду чего анализ данных пунктов не является необходимым.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает целесообразным сообщить следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «Овсянка» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент "Овсянка", который обозначает овсяную крупу, а также кашу (<http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=ОВСЯНКА>), то есть для части испрашиваемых товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ (например, товары 05 класса – «добавки пищевые, включающие, в том числе, обработанные злаки, овес; напитки диетические для медицинских целей; питание детское;

продукты диетические пищевые для медицинских целей, включающие, в том числе, обработанные злаки, овес», товары 29 класса – «молоко овсяное», товары 30 класса – «закуски легкие на основе хлебных злаков; овес дробленный; овес очищенный; продукты на основе овса», товары 32 класса – «напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки с добавлением ягод и/или фруктов, и/или овощей, и/или соков и пюре из них изготовленные на основе овса») данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их назначение, т.е. являться описательным, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте), что заявителем не оспаривается. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает, что данные услуги непосредственно связаны с продвижением товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в силу чего должны оставаться свободными для иных участников гражданского оборота, поскольку производство товаров непосредственно связано с их продвижением.

Тем не менее, коллегия отмечает, что в целом композицию заявленного комбинированного обозначения характеризует определенная графическая проработка, позволяющая сделать вывод о том, что оно является оригинальным, представляющим собой стилизованное, а не реалистическое изображение товарного знака, вследствие чего сделан вывод о том, что рассматриваемое обозначение является оригинальной художественно-дизайнерской проработкой объекта, следовательно, обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанной части заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ и всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента

«Овсянка».

Также коллегия отмечает, что заявитель не представил документы, которые могли бы подтвердить различительную способность обозначения «Овсянка, сэр!» на территории Российской Федерации (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 «Овсянка, сэр!»).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «Овсянка, сэр» 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 (словесный элемент "Овсянка" не может быть зарегистрирован в качестве охраняемого).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 22.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2020.