


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.11.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОКОВЦЫ», дер. Оковцы, Тверская обл. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021709174, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021709174 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.02.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 08.07.2022 о государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные

элементы «Целебный Оковец», где: «ЦЕЛЕБНЫЙ» имеет значение «полезный для здоровья, способствующий укреплению здоровья», (см. Интернет - ресурсы, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/104572/целебный>, Энциклопедический словарь. 2009.), указывает на вид, свойство и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ. «ОКОВЕЦ» происходит от слова «Оковцы» (Оковцы - деревня в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, см. Интернет - ресурсы, например, <https://dic.academic.ru/>; https://nas_punkt.academic.ru/), которое является географическим наименованием, местом производства заявленных товаров и оказания услуг, а также местом нахождения заявителя, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения изображения синего креста, являются неохраняемыми элементами обозначения, так как не обладают различительной способностью, являются общепринятыми символами ветеринарной службы и благотворительности в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

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

К сведению заявителя, к документам, доказывающим приобретенную различительную способность обозначения, относятся: объемы производств и продаж товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров(услуг), маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров(услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров(услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров(услуг), включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати

информации о товарах(услугах), маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров(услуг), маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Все вышеперечисленные документы должны быть датированы ранее даты подачи заявки.

При этом информация, доказывающая приобретение различительной способности, должна быть подтверждена в отношении каждой конкретной позиции, представленной в перечне товаров и услуг настоящей заявки.

Представленные заявителем дополнительные материалы не снимают основание для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не содержат достаточного объема информации для подтверждения того, что обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Таким образом, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Целебный Оковец» и изображения синего креста являются неохраняемыми в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, экспертиза учла предоставленный скорректированный перечень товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, в отношении которого заявитель считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака/знака обслуживания.

Также указано, что с учетом представленных заявителем дополнительных материалов, основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, касающееся введения потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров, а именно: «воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», а также вида, свойств и назначения части товаров и услуг с учетом скорректированного перечня, снято экспертизой.

Доводы заявителя относительно наличия зарегистрированных ранее товарных знаков не снимают вышеизложенные основания для отказа, поскольку указанные товарные знаки и заявленное обозначение имеют различия, а также не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Оковец» в заявленном виде не является наименованием населенного пункта, поскольку обозначение должно оцениваться в том виде, в каком оно заявлено на регистрацию. Соответственно, для вывода о том, что словесный элемент «Оковец» является производным от населенного пункта Оковцы, необходимы дополнительные рассуждения. Слово «ОКОВЕЦ» является вымышленным, а его происхождение от слова «Оковцы», являющегося наименованием деревни в Селижаровском районе Тверской области, является предположением экспертизы, не подтверждено информацией словарно-справочных источников;

- в целом словосочетание «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ» не имеет для потребителей заявленных товаров и/или услуг конкретного семантического значения. Для формирования описательности заявленного обозначения требуются рассуждения и домысливания, что свидетельствует о способности заявленного обозначения индивидуализировать товары и услуги в заявленных классах. Обозначения, которые требуют домысливания со стороны потребителей, являются фантазийными. Кроме того, название населенного пункта Оковцы не является широко известным российскому потребителю. Такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака;

- деревня Оковцы для среднего российского потребителя товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ является малоизвестной. При покупке бутилированной воды потребитель обычно не пользуется информационными источниками сети Интернет.

Способность названия восприниматься обычным потребителем как место производства конкретного товара (которая может иметь место только при известности этого названия) зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром (услугой) и конкретным обозначением. О том или ином восприятии обозначения потребителями соответствующих товаров и услуг могли бы свидетельствовать результаты социологического опроса. Однако в рамках экспертизы заявленного обозначения опросы потребителей о восприятии ими заявленного обозначения не проводились. Таким образом, само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе в сети Интернет, не свидетельствует о его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием. Кроме того, ранее Патентным ведомством был зарегистрирован товарный знак «ОКОВЕЦКАЯ» - свидетельство № 175731 (прекратил действие), по заявке АО «Ржевпиво», адресом юридического и фактического местонахождения которого являлся г. Ржев, а не деревня Оковцы;

- в открытых реестрах также имеется информация об успешно зарегистрированных товарных знаках, содержащих в своем составе элемент «ЦЕЛЕБНЫЙ», где данный элемент не дискламирован и имеет самостоятельную правовую охрану, в том числе в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ. Например: свидетельства № 617046 «ЦЕЛЕБНЫЙ ЯМАЛ», № 377201 «ЦЕЛЕБНЫЙ ВОСТОК», № 593649 «ЦЕЛЕБНЫЙ НЕКТАР», № 598985 «ЦЕЛЕБНЫЙ УЛЕЙ», № 321086 «ЦЕЛЕБНЫЙ СПАС», № 666169 «ЦЕЛЕБНЫЙ КРАЙ», № 628275 «ЦЕЛЕБНЫЙ РОДНИК» и т.д.;

- заявленное обозначение является фантазийным, не способно однозначно восприниматься как характеризующее товары и услуги в заявленных классах, не воспринимается средним российским потребителем однозначно как географическое название, представляющее собой указание на место производства товара (услуг) и нахождение изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), в связи с чем

обладает различительной способностью. Его регистрация в качестве товарного знака не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- дополнительно обращаем внимание экспертизы, что заявленное обозначение при восприятии потребителем будет ассоциироваться непосредственно с деятельностью заявителя ввиду того, что заявитель является эксклюзивным производителем питьевой воды из Оковецкого источника, и благодаря использованию заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров и услуг на протяжении пяти предшествующих подаче заявки лет. Заявитель производит и реализует продукцию, маркированную заявленным обозначением, начиная с 2015 года. Данная продукция представлена на многих государственных и православных встречах, имеет положительные отзывы от знаменитых российских актеров, представляется в статьях и социальных сетях (Приложение 1). В частности, были заключены и исполняются договоры, государственные и муниципальные контракты на поставку продукции с Правительством Тверской области, Администрацией Селижаровского района Тверской области, Администрацией Осташковского городского округа, Осташковской городской Думой, Тверским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», АО «РН-Тверь», ООО «Ешь деревенское», ООО «МосВодовоз», АО «Верхневолжский кожевенный завод», ООО «Органик Гольф», Религиозной организацией «Архиерейское подворье Вознесенский собор г. Твери Тверской и Каширской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)», Религиозной организацией «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви», Религиозной организацией «Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» Тверской и Каширской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) (Приложения 2- 22);

- заявленное обозначение размещено на страницах официального сайта заявителя в сети Интернет <https://okovec.ru/>;

- товары заявителя, маркированные заявленным обозначением, потребители могут приобрести через Интернет-магазины: Водовоз.RU; МосНапитки; MOSPRIVOZ.RU; КУПИТЬПОПИТЬ; Медоспас; OZON; N.STORE; B2B.TRADE

и др., осуществляющие доставку в разные регионы страны, а также через сети автозаправочных станций, в отелях и спортивных клубах, в SPA салонах и клиниках, магазинах и аптеках, в храмах (<https://okovec.ru/#buy>). Товары заявителя реализуются через дистрибьюторов в г. Твери и Тверской области, г. Самаре и Самарской области, г. Екатеринбурге, г. Набережные Челны, г. Челябинске, в г. Волгограде, г. Кирове, г. Тюмени, г. Сургуте, г. Сочи, Республике Крым и пр.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021709174 без дискламации словесных элементов «Целебный Оковец».

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Изображения с использованием заявленного обозначения;
- 2) Государственный контракт № 183 на поставку питьевой воды в 2016 году от 14.06.2016 (Правительство Тверской области);
- 3) Государственный контракт на поставку питьевой воды от 14.10.2020 (Правительство Тверской области);
- 4) Муниципальный контракт № 71/2017 на поставку питьевой воды для нужд администрации от 24.03.2017 (Администрация Селижаровского района);
- 5) Товарная накладная от 17.03.2021 г. (Администрация Селижаровского района);
- 6) Товарная накладная от 27.12.2017 г. (Религиозная организация «Архиерейское подворье Вознесенский собор г. Твери Тверской и Каширской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)»);
- 7) Муниципальный контракт № 124 от 19.07.2018 (Администрация Осташковского городского округа);
- 8) Муниципальный контракт № 11 от 26.10.2018 (Осташковская городская Дума);

9) Товарная накладная от 23.11.2018 (Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»);

10) Товарные накладные от 03.12.2018, 05.12.2018, 18.12.2018 (АО «РН-Тверь»);

11) Договор поставки № 3970119/0301Д от 12.08.2019 (АО «РН-Тверь»);

12) Товарная накладная от 04.03.2019 г. (ООО «Ешь деревенское»);

13) Договор поставки № 1-06/19 от 01.06.2019 (Религиозная организация «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»);

14) Договор поставки (производитель продукции) № MV17/07/20 от 17.07.2020 (ООО «МосВодовоз»);

15) Товарные накладные от 18.11.2020, 08.07.2021 (ООО «МосВодовоз»);

16) Товарная накладная от 09.03.2021 (АО «Верхневолжский кожевенный завод»);

17) Товарная накладная от 22.03.2021 (Религиозная организация «Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» Тверской и Каширской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат));

18) Договор поставки № 02-04/21 от 20.04.2021 (ООО «Органик Гольф»);

19) Товарные накладные от 25.05.2021, 12.10.2021 (ООО «Органик Гольф»);

20) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Оковцы»;

21) Договор аренды от 21.08.2015 г.;

22) Письмо от 19.10.2021 (Администрация Селижаровского муниципального округа Тверской области).

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

С учетом даты (20.02.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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.



Заявленное обозначение  представляет собой композицию, состоящую из словесных и графических элементов. Словесный элемент «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита темно-синего цвета. Под словесным элементом расположено оригинальное стилизованное изображение журавля светло-коричневого цвета, летящего над облаками синего и голубого цвета. Описанная композиция заключена в замкнутую кривую линию оригинальной формы темно-синего цвета, к которой снизу прилегает абстрактная геометрическая фигура синего цвета с голубым контуром. На прилегающей фигуре находится композиция из графических элементов, представляющих собой оригинальное стилизованное изображение ангела, мужчины с кувшином, деревьев, камней и ручья. Композиция выполнена в следующих цветах: белый, голубой, синий, темно-синий.

Согласно возражению решение Роспатента от 08.07.2022 оспаривается в части исключения из правовой охраны словесного элемента «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ», как указано в заключении экспертизы, представляет собой два слова – «Целебный» и «Оковец», при этом Целебный означает «полезный для здоровья, способствующий укреплению и сохранению здоровья, излечению от болезни» (см., например, Словари и энциклопедии на Академике <https://dic.academic.ru/dic.nsf/>), что указывает на свойство и назначение товаров и связанных с ними услуг, а Оковец представляет собой производное от географического названия – деревни Оковцы в Селижаровском муниципальном округе Тверской области, что может восприниматься как указание на место производства заявленных товаров и оказания услуг, а также указывать на местонахождение заявителя, в связи с чем обозначение «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ» не обладает различительной способностью.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ», входящий в состав рассматриваемого знака, является обозначением, которое способно восприниматься как указание на местонахождение заявителя и/или место производства товаров с учетом того факта, что адресом

заявителя является Тверская область, деревня Оковцы. Следовательно, оно может являться характеристикой товаров, необходимой для использования в гражданском обороте различным лицам.

В отношении представленных заявителем материалов, касающихся использования обозначения «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ», входящего в состав товарного знака по заявке №2021709174, коллегия отмечает, что они не подтверждают приобретения им различительной способности в отношении заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ в результате использования обозначения заявителем до даты подачи заявки, так как материалы возражения не содержат фактических данных о значительных объемах выпуска и продаж товаров, маркированных обозначением «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ», их широкой географии и территории распространения товара, отсутствуют сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о публикациях в открытой печати, об участии в выставках, а также о степени информированности потребителей о товаре с заявленным обозначением, производимым и реализуемым заявителем на территории Российской Федерации.

В связи с указанным коллегия установила, что представленные заявителем документы не позволяют сделать вывод о длительности и интенсивности использования им обозначения «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ», входящего в состав заявленного обозначения, и не подтверждают, что до даты подачи заявки оно воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров конкретного производителя, и ассоциировалось у потребителя именно с заявителем.

Таким образом, следует признать, что словесный элемент «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

Учитывая, что словесные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в состав регистрируемого знака в качестве неохраняемых.

Следовательно, решение о государственной регистрации товарного знака с указанием в качестве неохраняемого элемента слов «ЦЕЛЕБНЫЙ ОКОВЕЦ» является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2022.