

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 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.12.2022 возражение, поданное ООО «Агроторг», Санкт-Петербург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743790, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2021743790, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 18.08.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743790 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому доминирующее положение в заявлении

обозначении занимает словесный элемент, который, несмотря на стилизованное исполнение букв «О» и «Е», имеет четкое прочтение «OXIDE».

Словесный элемент «OXIDE» (переводится с английского языка как «оксид», оксид – «Соединение химического элемента с кислородом; окислы», см. <https://translate.academic.ru/oxide/ru/xx/>,https://noun_ru.academic.ru/6373/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4) является термином, не обладает различительной способностью, указывает на состав и свойства заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В отношении представленных заявителем материалов в заключении по результатам экспертизы указано, что они не являются достаточными для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности для испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.08.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в отношении товаров 34 класса МКТУ обладает различительной способностью, поскольку словесный элемент «OXIDE» является фантастичным для испрашиваемых товаров и способен вызывать различные ассоциации.

Оксид (синонимы: окисел, окись) - бинарное соединение химического элемента с кислородом в степени окисления - 2, в котором сам кислород связан только с менее электроотрицательным элементом. Оксины - весьма распространённый тип соединений, содержащихся в земной коре и во Вселенной вообще. Примерами таких соединений являются ржавчина, вода, песок, углекислый газ, ряд красителей.

Термин «оксид» как правило используется в сочетании с другими химическими элементами, например, оксид железа, оксид алюминия. Использование слова «оксид» отдельно не указывает на какое-либо конкретное вещество.

Обозначение заявлено для табачных изделий, которые в своем составе не содержат перечисленные выше оксины: ржавчина, вода, песок, углекислый газ, ряд

красителей, минералы и т.д. То есть заявленное обозначение «OXIDE» прямо не указывает на состав товара.

Термин «OXIDE» не является типовой характеристикой товаров 34 класса МКТУ. Данное обозначение не указывается на упаковках товаров данной категории в качестве характеристики и не перечисляется среди ингредиентов, входящих в состав товаров 34 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой оригинальное написание слова «OXIDE», в котором все буквы выполнены стилизованным шрифтом (буквы «O» и «E» выполнены в виде овалов с чертой посередине, буквы «X», «I», «D» выполнены минималистично в виде прямых и изогнутых линий).

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой оригинальное фантастичное исполнение слова «OXIDE», которое может восприниматься потребителем, в том числе, как набор изобразительных элементов.

Заявленное обозначение широко известно российским потребителям, поскольку продукция («электронная система доставки никотина одноразового использования), маркированная данным обозначением, реализуется в крупнейшей федеральной розничной торговой сети.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743790 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- (1) решение Роспатента от 18.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743790;
- (2) отзывы потребителей о продукции «OXIDE»;
- (3) результаты словесного поиска поисковой системы по запросу «OXIDE».

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

С учетом даты подачи (13.07.2021) заявки №2021743790 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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, сырье, из которого изготовлен товар.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021743790 заявлено комбинированное обозначение «**OXIDE**», включающее овал, в центре которого находится горизонтальная прямая линия. Справа от овала размещены буквы латинского алфавита «X», «I», «D», «E», выполненные оригинальным шрифтом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение, несмотря на оригинальную графическую проработку, воспринимается и читается как слово «OXIDE», которое переводится с английского языка как «оксид, окись, окисел» (см. Англо-русский строительный словарь, <https://translate.academic.ru/oxide/en/ru/>).

ОКСИДЫ - соединения элементов с кислородом. В оксидах степень окисления атома кислорода – 2. К оксидам относятся все соединения элементов с кислородом, кроме содержащих атомы оксида, соединенные друг с другом (пероксиды, надпероксиды, озониды), и соединений фтора с кислородом. Последние следует называть не оксидами, а фторидами кислорода, т. к. степень окисления кислорода в них положительная (см. Химическая энциклопедия, https://gufo.me/dict/chemistry_encyclopedia/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B?ysclid=ldj7q9lfc749280642).

ОКИСЬ - соединение элементов средней степени окисления с кислородом (см. Толковый словарь Ожегова и Шведовой, <https://gufo.me/dict/ozhegov/окись?ysclid=lf1kpvf5o992634519>).

ОКИСЕЛ - соединение химического элемента с кислородом, оксид (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/137490?ysclid=lf1kvc8gea336412757>).

То есть слова «оксид», «окись», «окисел» являются синонимами и обозначают соединение кислорода с каким-либо химическим элементом.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что данное слово не обладает различительной способностью, является термином и указывает на состав и свойства заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Вместе с тем из словарного определения слова «OXIDE»/«ОКСИД» следует, что само по себе данное слово, без сочетания с каким-либо химическим элементом, не способно указывать на конкретное вещество/химическое соединение.

Таким образом, словесный элемент «OXIDE»/«ОКСИД» не является прямым указанием на состав и свойства испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ, которые относятся к табачной продукции и курительным принадлежностям.

Кроме того, коллегия не выявила информации в общедоступных источниках о том, что словесный элемент «OXIDE»/«ОКСИД» используется различными производителями табачной продукции для обозначения конкретной характеристики товара.

Исходя из смыслового содержания слова «OXIDE»/«ОКСИД», также не представляется возможным говорить о том, что это слово является термином в области испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ (термин - слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы, Большая советская энциклопедия, <https://gufo.me/dict/bse/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD?ysclid=lf1m4qac7m727620790>).

Вышеизложенный анализ показал, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2022, отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743790.