

## 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 (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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.01.2023 возражение, поданное ООО «Сибирская олива» (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743960, при этом установлено следующее.

Обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» по заявке №2021743960 с датой подачи от 14.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 и услуг 35, 39, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 08.11.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743960 было принято только для части заявленных товаров 29, 31 и услуг 40 классов МКТУ, а также всех услуг 35 и 39 классов МКТУ с исключением из правовой охраны слова «Олива» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных товаров 29, 31 и услуг 40 классов МКТУ обозначению было отказано в регистрации на основании его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса согласно заключению по результатам экспертизы, которое мотивировано следующим.

В результате экспертизы обозначения «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 31, 35, 39, 40

классов МКТУ, было установлено, что включенный в его состав словесный элемент «ОЛИВА» (Олива – вечнозеленое субтропическое дерево рода Маслина; Олива – также и название плода оливкового дерева; другие названия плода – оливка, маслина, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/475817>) указывает на вид и состав товаров 29, 31 классов МКТУ, которые могут быть изготовлены из плодов оливы, а также на свойства и назначение услуг 40 класса МКТУ, которые могут быть связаны с переработкой плодов оливы, а именно:

- в 29 классе МКТУ «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов»,

- в 31 классе МКТУ «жвачка для животных; корма для животных; корма для рыб; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; мука кормовая; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; рассада; растения; семена для посадки; сено; солома [фураж]; солома для подстилок; сырьё для изготовления кормов животных; фураж»,

- в 40 классе МКТУ «восстановление отходов; выжимание сока из плодов; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка отходов [переработка]; пастеризация продуктов питания и напитков; предоставление информации по вопросам обработки материалов; размалывание; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]».

В отношении остальных заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ, которые не являются продуктом переработки плодов оливы, и услуг 40 класса МКТУ, которые не связаны с переработкой плодов оливы, заявленное обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава (свойств) товаров и свойств связанных с ними услуг.

На основании этого заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении следующих заявленных товаров и услуг:

- в 29 классе МКТУ «масло растительное пищевое, в том числе масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое»,

- в 31 классе МКТУ «жмых из льна кормовой; жмых из подсолнечника кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука из льняного семени кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; орехи необработанные; отруби зерновые; перец стручковый [растение]; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты обработки хлебных злаков кормовые; пшеница; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; свекла необработанная; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; чечевица необработанная»;

- в 40 классе МКТУ «обрушка зерна, в том числе рапса; сушка, обработка и подработка зерна, в том числе рапса; переработка мусора и отходов, в том числе отходов зернового производства».

В Роспатент 21.01.2023 поступило возражение, в котором выражено несогласие с решением Роспатента, основные доводы которого сводятся к следующему:

- определение словесного элемента «ОЛИВА», представленное экспертом, некорректно, так как ОЛИВА – это южное плодовое дерево – именно название дерева, а плоды данного дерева, из которых делается масло называются маслины, но даже исходя из того, что используется и определение «оливки» для плодов, из которых получают масло, не умоляет того факта, что словесный элемент «ОЛИВА» относится к дереву и это не тоже самое, что «ОЛИВКИ», то есть «СИБИРСКИЕ ОЛИВКИ» или «СИБИРСКИЕ МАСЛИНЫ», которые с очень большим приближением можно считать описательными для масла. Тот факт, что дерево Олива растет только в теплых странах и в Сибири данное дерево не может расти, следовательно, невозможность самого факта произрастания Оливы в Сибири усиливает фантазийность семантического образа обозначения «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» для среднестатистического потребителя;

- мифологизм образа Оливы говорит об неоднозначности восприятия различными слоями населения семантики этого образа, а значит и обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» несет в себе различные семантические образы, что исключает описательность данного обозначения. Но даже согласно приведенной экспертом информации, что «поскольку включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОЛИВА», который в силу своего смыслового значения (Олива; оливковое дерево; ...) имеет смысловое значение – ДЕРЕВО, что исключает возможность указывать на состав и свойства продуктов питания и само дерево не может являться продуктом питания, в отличие от обозначений, характеризующих товар, его состав - например: «оливковое масло», «маслины» или «оливки» – в которых есть четкое указание на вид товара, соответственно, в данном словосочетании это некий товар из дерева под названием Олива. Соответственно, в данном словосочетании это некий товар, созданный из древесины фантазийного дерева «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», но само дерево (хоть и фантазийное) не является продуктом питания, следовательно, и товары не будут являться продуктом питания, в отличие от обозначений, характеризующих товар, его состав, например: «ОЛИВКОВОЕ МАСЛО» или «ОЛИВКИ» – в которых есть четкое указание на вид товара, следовательно, для товаров/услуг 29, 31, 35, 39 и 40 классов МКТУ словосочетание «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» будет фантазийным;

- большое количество значений словесного элемента «ОЛИВА» не может говорить об однозначности восприятия данного понятия. А словесный элемент «СИБИРСКАЯ» в данном словосочетании является эпитетом - определением при слове «ОЛИВА», влияющим на его значение и выразительность (литературный прием, используемый для создания образов): «Эпитет — слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, помогает слову (выражению) обрести красочность, насыщенность» (Википедия);

- обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» не указывает прямо на вид, свойства, назначение или на какие-либо иные характеристики товаров/услуг 29, 31, 35, 39 и 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку является ассоциативным обозначением, которое требует

определенных рассуждений и домысливания. При этом само словосочетание «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» никак не обнаруживается в каких-либо общедоступных словарях или специализированных справочниках и не используется каким-либо образом в сети Интернет определенными хозяйствующими субъектами, кроме заявителя и различными интернет-магазинами по продаже различных товаров (причем сами товары не имеют данного названия, также нигде нет четкой связи ни с определенным товаром, ни с определенным производителем, ни с определенным местом производства товара), то есть, данное словосочетание не является устойчивым и необходимым для общего свободного обращения в гражданском обороте в отношении тех или иных товаров/услуг;

- словесный элемент «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» не может напрямую характеризовать поданные на регистрацию товары и услуги как относящиеся к определенному виду товаров и услуг, связанных исключительно с оливками и не может быть воспринят потребителем в качестве указания на определенный вид и качество продукции - только через ассоциации. В возражении приводятся примеры зарегистрированных товарных знаков, имеющих сходное формообразование, например, Сибирский бегемот по свидетельству №646390, Сибирская птица по свидетельству № 717684; Сибирский петушок по свидетельству №499701, Diva Oliva по свидетельству № 893074 и т.д.;

- оснований для отнесения данного словесного элемента к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не имеется. Изложенное выше обуславливает вывод о том, что данное словосочетание способно порождать весьма разнообразные ассоциативно-смысловые образы, то есть оно не имеет какого-либо строго определенного смыслового значения, которое могло бы быть применимым в качестве каких-либо определенных описательных характеристик для приведенных в заявке товаров/услуг и не является популярным и часто используемым определением для товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, а именно: 29, 31, 35, 39, 40 классов МКТУ, а также нигде нет указания, что это словосочетание используется в определении какого-либо товара или услуги. Следует отдельно отметить, что данное наименование товара разработано и введено в оборот производителем данного товара - обществом с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ

ОЛИВА», и до этого момента никем не использовалось. При запросе в поисковой системе Интернет - Яндекс словосочетания «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» система выдает ошеломляющие результаты – присутствуют ссылки только на заявленное обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» или на производителя данного товара ООО «СИБИРСКАЯ ОЛИВА»;

- этот факт доказывает, что единственным производителем, который ввел на рынок и использует данное название товара, является ООО «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», что является серьезным подтверждением приобретения достаточной различительной способности у данного обозначения «СИБИРСКАЯ ОЛИВА». Одновременно следует учесть, что обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» используется заявителем как коммерческое обозначение, и «де-факто» превратилось в товарный знак, так как потребитель товаров и услуг воспринимает название «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» как товарный знак заявителя;

- заявитель считает целесообразным предоставить материалы, подтверждающие приобретение обозначением «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» определенной различительной способности, вследствие достаточно долгого времени использования, а именно с 10.07.2018 года;

- строительство «Торгово-Производственного комплекса «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» по приемке, хранению и переработке масличных и зерновых культур» осуществлялось в рамках инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства Томской области, т.е. данный проект осуществляется совместно с администрацией Томской области при непосредственной поддержке и контроле со стороны государства;

- для широкого информирования потребителей в сети «Интернет» разработаны и поддерживаются интернет-сайты <https://sibirskaya-oliva.tiu.ru/> и <https://www.siboliva.com/>, на которых представлена для рекламы и предложения продажи продукции ООО «СИБИРСКАЯ ОЛИВА». Заявителю принадлежат сайты - <https://sibirskaya-oliva.tiu.ru/> и <https://www.siboliva.com/>;

- производство и продажа товара, маркированного знаком «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», были начаты в г. Томске в начале 2018 г. Но уже спустя 6 месяцев после ввода данного товара «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» на рынок он был представлен в следующих

городах: Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Омск, Новокузнецк, Томск, Бийск, Иркутск, Красноярск, Челябинск, Абакан, Владивосток, Улан-Удэ, а также в некоторых городах Казахстана. К настоящему моменту география сбыта товара, маркированного знаком «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», представлена и Китаем, что свидетельствует об известности заявленного обозначения;

- в подтверждение вышеизложенной информации заявитель предоставляет копии документов, подтверждающих значительные затраты ООО «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» на строительство и запуск производственного комплекса по переработке масленичных и зерновых культур, а также материалы, подтверждающие приобретение обозначением «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» определенной различительной способности, вследствие достаточно больших объемов поставок рапсового масла и масленичных сельхозкультур большому количеству потребителей, начиная с 2018 года;

- объемы поставок нерафинированного рапсового масла были настолько велики, что ООО «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» пришлось использовать не только свои семена ярового рапса, но и обращаться к соседним хозяйствам за поставками семян ярового рапса для производства масла. Объемы документов для доказательства приобретения различительной способности использования обозначения «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» столь велики, что дополнительные материалы, если приведенных в этом документе будет недостаточно, можно найти при заходе в облако <https://nc.mpftomsk.com/index.php/s/nid8tTxEckj4wqB>, с паролем jPxbGEas. Там приведен дополнительный объем доказательных документов, но и он является только незначительной частью всей доказательной базы документов. Одновременно, для доказательства использования обозначения «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» в области транспортно-экспедиционных услуг и хранения семян, рапсового масла и масленичных сельхоз культур, а также жмыха представлено 3 договора;

- представленные заявителем материалы свидетельствуют о том, что эффективность продвижения новых видов товаров на рынок РФ очень высока, а развитая система переработки, дистрибуции и созданный характерный запоминающийся образ позволили новому продукту, маркированному обозначением «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», за 2018 – 2021 гг занять уверенные позиции на рынке по переработке семян рапса для

производства рапсового масла и экструдированного рапсового жмыха и смежных товаров с их переработкой для конкретных регионов России и приобрести высокую степень известности. Учитывая вышеуказанный анализ семантического значения рассматриваемого обозначения, которое само по себе является фантазийным и без домысливания не имеет конкретного значения для российского потребителя, заявленное обозначение не способно порождать правдоподобное ассоциативное представление о виде, функции и назначении заявленных товаров/услуг 29, 31, 35, 39, 40 классов МКТУ, следовательно, является фантазийным для указанных товаров/услуг. Обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» не содержит в себе описания свойств с точки зрения потребительской полезности или хоть сколько-нибудь общих вкусовых или других органолептических свойств, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение относительно свойств товаров;

- анализируемое обозначение является новообразованным фантазийным обозначением, а словесный элемент «ОЛИВА» несет в себе семантику «ДЕРЕВА» и, следовательно, для продуктов питания не обладает способностью указывать на назначение заявленных товаров и не употребляется другими производителями для характеристики товаров;

- у потребителей при упоминании понятия «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» не возникает стойких ассоциаций с конкретным вкусом или запахом (органолептическими свойствами) и заявленное обозначение не будет вызывать однозначных ассоциаций для потребителей без домысливания, следовательно, семантика данного обозначения не однозначна;

- применительно к тем товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, нельзя назвать исключительные параметры, характеристики которых связаны со словесным элементом «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», а значит, нет доказательств, которые в достаточной степени могли бы свидетельствовать о том, что качество, репутация и другие характеристики именно товара/услуги «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» главным образом зависят от данного объекта;

- поскольку заявленное обозначение не является описательным ни для части, ни для всех заявленных товаров/услуг, не может идти речь и о риске введения потребителя в

заблуждение для каких-либо товаров. Соответственно, оснований для отказа в регистрации обозначения «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» по заявке №2021743960 отсутствуют.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743960 в отношении всего заявленного перечня товаров 29, 31 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ.

Приложения:

1. Сведения о юр. лице – ООО «СИБИРСКАЯ ОЛИВА».
2. Соглашение № 75 о взаимодействии при реализации проекта «Строительство производственного комплекса по приемке, хранению и переработке масленичных и зерновых культур» в Томском районе Томской области.
3. Соглашение № 328 от 24.09.2019 г. субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
4. Заявка № 2019749514 на обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА».
5. Договор № 02/ПКР/2019 от 21.01.2019 г.
6. Договор подряда №14-2019 от 15.04.2019 г. на сумму 2 828 000 руб.
7. Договор купли-продажи № 1324/20/К от 15.11.2018 г.
8. Договор № 153-070-11/2019-ПД от 30.07.2018 г.
9. Договор аренды земельного участка №759 от 14.12.2018 г.
10. Договор подряда № 73 от 07.05.2019 г.
11. Договор поставки оборудования № 11/02/2019/547 от 11.02.2019 г.
12. Договор поставки оборудования № 7П-19 от 15.02.2019 г.
13. Договор поставки оборудования № 03-19 от 19.02.2019 г.
14. Договор поставки оборудования № 008/19 от 19.02.2019 г.
15. Договор генерального подряда № 16 от 20.02.2019 г.
16. Договор поставки оборудования № 12П-19 от 19.03.2019 г.
17. Договор подряда №07/19 от 22.03.2019 г.
18. Договор № 01/ДП-2019 от 18.04.2019 г.
19. Договор № 24/07 от 22.07.2019 г.

20. Договор поставки оборудования № 43/19 от 14.08.2019 г.
21. Договор № 168-Д от 19.09.2019 г.
22. Договор поставки № 30 от 31.01.2019 г.
23. Договор № 125\СПТ от 15.10.2018 г.
24. Контракт с Китаем №. 19RSO011 от 15.11.2019 г., №19RSO088 от 15.11.2019 г., 19RSO038 от 11.03.2020 г. с фирмой YIHAI KERRY (HONG KONG) LTD Китай, № 317 от 10.09.2020 г., № 323 от 10.09.2020 г., № 354 от 10.10.2020 г., № 355 от 14.10.2020 г., № 356 от 14.10.2020 г.
25. Контракт с Латвией №284 от 20.11.2019 г.
26. Договор поставки товаров №37 от 05.02.2020 г.
27. Договор поставки семян ярового рапса №43 от 11.02.2019 г.
28. Договор поставки жмыха рапсового №223 от 23.10.2019 г.
29. Договор поставки жмыха рапсового №247 от 07.11.2019 г.
30. Результаты исследования масла рапсового нерафинированного от 11.02.2020 г.
31. Договор поставки нерафинированного рапсового масла №213 от 02.03.2019 г.
32. Договор об оказании услуг по проведению государственной экспертизы №3928 от 16.05.2019 г.
33. Договор поставки №63/20 от 27.04.2020 г.
34. Договор поставки нерафинированного рапсового масла №279 от 02.09.2020 г.
35. Договор поставки нерафинированного рапсового масла №282 от 03.09.2020 г.
36. Договор поставки жмыха рапсового №332 от 01.10.2020 г.
37. Договор поставки жмыха рапсового №351 от 14.10.2020 г.
38. Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг №177 от 09.06.2020 г.
39. Договор поставки жмыха рапсового № 339 от 07.10.2019 г.
40. Договор поставки семян рапса № 245 от 11.08.2020 г.
41. Договор поставки семян ярового рапса № 222 от 02.10.2019 г., договор № 210 от 18.10.2019 г., договор № 212 от 18.10.2019 г., договор № 207 от 10.10.2019 г.
42. Договор поставки семян ярового рапса № 187 от 01.09.2019 г.
43. Договор поставки семян ярового рапса № 155 от 16.09.2019 г.
44. Договор поставки семян ярового рапса № 165 от 19.09.2019 г.

45. Договор хранения масла № 1031 от 30.09.2019 г .
46. Договор поставки семян ярового рапса № 167 от 25.09.2019 г.
47. Платежное поручение №2 от 04.07.2019 г.
48. Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг №189 от 01.10.2019 г.
49. Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг №194 от 10.10.2019 г.
50. Договоры поставки жмыха № 77 от 17.03.2021 г., №154 от 21.05.2021 г., № 56 от 19.02.2021 г., № 12 от 01.02.2021 г.

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

С учетом даты (14.07.2021) подачи заявки №2021743960 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 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 заявленном 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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.

Исходя из требований пункта 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 обозначение «СИБИРСКАЯ ОЛИВА» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Сибирская олива», расположенного между отрезками прямых горизонтальных линий. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 31 и услуг 35, 38, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, решение Роспатента от 08.11.2022 основано на противоречии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что центральным и основным элементом заявленного обозначения является словосочетание «СИБИРСКАЯ ОЛИВА», в состав которого входит слово «Олива», которое относится к обозначениям, характеризующим часть заявленных товаров (29 класс МКТУ - вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; масла пищевые; масло растительное пищевое; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов, 31 класс МКТУ - жвачка для животных; корма для животных; корма для рыб; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; мука кормовая; подстилки для животных; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; растения; сырьё для изготовления кормов животных; фураж) и связанных с ними услуг (35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях;

предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор товаров для третьих лиц (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, Интернет-сайты; составление информационных индексов в рекламных целях; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] и 39 - бутилирование / услуга розлива в бутылки; временное хранение поставок; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка товаров курьером; доставка упаковок курьером; информация по вопросам хранения товаров на складах; консультации в области доставки товаров; консультации относящиеся к транспортировке, упаковке и хранению товаров; обеспечение информацией в отношении транспортировки и хранения товаров; обеспечение информацией относительно временного хранения; обеспечение онлайн информацией в области транспорта, упаковки и хранения товаров; оперативная доставка грузов; организация транспортировки и хранения товаров; организация хранения товаров; отправка товаров; перевозка, упаковка и хранение товаров; подбор и доставка товаров; предоставление информации об услугах хранения; предоставление

информации по вопросам перевозок; расфасовка товаров; резервирование транспорта для товаров; сбор, транспортировка и доставка товаров различными видами транспорта; система поставок и услуги сбыта, включая хранение, транспортировку и доставку грузов; складирование товаров; срочная доставка товаров автомобильным транспортом; транспортировка и хранение товаров; транспортировка и хранение товаров в охлажденном состоянии; транспортировка товаров; упаковка изделий для транспортировки; упаковка изделий по заказу или спецификации пользователя; упаковка и распределение товаров для транспортировки; упаковка и хранение товаров; упаковка и хранение товаров; упаковка (пакетирование) изделий для транспортировки; упаковка товаров; упаковка товаров в контейнерах; упаковка товаров в торговле; упаковка товаров для третьих лиц; упаковка товаров по транзиту; упаковка товаров с использованием устойчивой или биоразлагающейся упаковки или транспортируемых материалов; услуги доставки; услуги единой службы доставки; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по доставке грузов; услуги по логистике, содержащие транспортировку, упаковку, хранение и доставку товаров; услуги по логистическому обеспечению доставки; услуги по упаковке; услуги по хранению на складе; услуги упаковочные и складские; холодильное хранение товаров; хранение грузов; хранение и управление товарами; хранение товаров; хранение товаров на складах; хранение транзитных товаров; экспресс доставка товаров), а также услуг 40 класса МКТУ - восстановление отходов; выжимание сока из плодов; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов; обработка отходов [переработка]; пастеризация продуктов питания; предоставление информации по вопросам обработки материалов; размалывание; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]), поскольку одним из значений слова «Олива», помимо того, что это южное плодородное дерево, оливковое дерево, является оливка, маслина, плод оливкового дерева (см. Интернет-словари). Как известно, из плодов оливкового дерева получают растительное (оливковое) масло. Следовательно, для вышеуказанной части заявленных товаров слово «Олива» будет указывать на свойства этих товаров, в частности, на сырье, из которого они

изготовлены, а также на услуги, связанные с продвижением и продажей таких товаров, их транспортировкой, упаковкой и хранением, обработкой и переработкой, что свидетельствует об описательном характере этого элемента для указанных выше товаров и услуг и о его несоответствии требованиям пункта 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ, не отвечающих указанным свойствам, к которой относятся «маргарин, масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое», а также «жмых из льна кормовой; жмых из подсолнечника кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука из льняного семени кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; орехи необработанные; отруби зерновые; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты обработки хлебных злаков кормовые; пшеница; рассада; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; свекла необработанная; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; солома [фураж]; солома для подстилок; чечевица необработанная», а также таких услуг 40 класса МКТУ как «консервирование напитков; обрушка зерна, в том числе рапса; сушка, обработка и подработка зерна, в том числе рапса; пастеризация напитков; переработка мусора и отходов, в том числе отходов зернового производства» слово «Олива» является ложным указанием на свойства этих товаров и связанных с ними услуг, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии исследуемого обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду его способности ввести потребителя в заблуждение следует признать обоснованным.

С учетом судебной практики при применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса товары и услуги должны разделяться на три группы: товары и услуги, в

отношении которых обозначение является описательным (характеризует товары и услуги); товары и услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим в заблуждение (вызывая правдоподобные, но неверные ассоциации); товары и услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывая товары и не вызывая правдоподобных неверных ассоциаций).

В данном случае две первые группы товаров уже определены выше. Что касается третьей группы товаров/услуг, для которой оспариваемый товарный знак может быть признан фантазийным, то в эту группу входят услуги 35 класса МКТУ – агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг целевой; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; прогнозирование экономическое; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых

целях; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая, 39 класса МКТУ - заказ транспорта; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; обеспечение онлайн информацией в области транспорта; организация транспортировки; организация транспортных услуг; отслеживание грузов; перевозка грузов; перевозка грузов на грузовых автомобилях; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозки автомобильные; перевозки железнодорожные; переноска грузов; подбор и доставка посылок; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; сбор, транспортировка и доставка товаросопроводительных документов, посылок и рекламно-маркетинговой корреспонденции различными видами транспорта; служба перевозки посылок; службы курьерские; транспортировка посылок; транспортировка трубопроводная; упаковка и хранение посылок; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги по транспортировке для частных лиц; услуги по упаковке подарков; услуги транспортные; хранение данных или документов в

электронных носителях; экспедирование грузов, поскольку в отношении этих услуг обозначение не вызывает правдоподобных, но неверных ассоциаций с характеристиками указанных услуг, что обусловлено нереальностью представления о том, что указанные услуги будут восприняты потребителями в связи с деятельностью по изготовлению товаров из плодов оливы, их продвижением, доставкой, упаковкой и хранением. Кроме того, слово «Олива» не является их характеристикой и не способно ввести потребителя в заблуждение, следовательно, для указанных услуг является фантазийным обозначением, обладающим различительной способностью, что позволяет прийти к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части услуг.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2021743960 заявленное обозначение воспринималось как товарный знак для маркировки товаров и услуг заявителя.

Коллегия отмечает, что представленные заявителем документы не содержат заявленного обозначения, а касаются использования фирменного наименования ООО «Сибирская олива», в связи с чем они не могут служить доказательством приобретения различительной способности заявленным обозначением.

Кроме того, коллегия указывает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров и оказываемых услуг; длительности и интенсивности использования; а также сведения об информированности потребителя об испрашиваемых заявителем товарах и услугах, маркированных заявленным обозначением.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг заявителя также представлено не было.

На основании вышеизложенных фактов нельзя сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров/услуг заявителя.

При данных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 29, 31 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных выше.

Что касается приведенных в возражении примеров регистраций товарных знаков, включающих слова «Сибирский/Сибирская» или «Олива/Oliva», то указанные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения, существенно отличаются от заявленного обозначения и, кроме того, не содержат в своем составе словесных элементов, которые бы воспринимались как характеристики товаров/услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Таким образом, с учётом изложенного следует признать, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без указания слова «ОЛИВА» как неохраняемого элемента только в отношении части услуг 35 и 39 классов МКТУ, указанных выше.

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2023, изменить решение Роспатента от 08.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743960.**