


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД Биопродукты», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707152 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023707152, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в его состав словесные элементы «ARAHIS PROJECT» («Arahis» - представляет собой транслитерацию слова «арахис». Арахис - культурный земляной орех, родом из Южной Америки, возделывают в Индии, Китае, во многих странах Африки и Латинской Америки, плоды богаты маслом и белком. Жмых из очищенных семян используют для приготовления халвы, из нелущеных — для кормления сельскохозяйственных животных; «Project» - в переводе с английского языка – проект, план, программа, https://illustrated_dictionary.academic.ru/652/Арахис;

[https://translate.academic.ru/project/en/ru/;](https://translate.academic.ru/project/en/ru/) Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др.. 1998.; Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969.), являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и услуги, указывают на их состав, свойства.

В связи с изложенным, поскольку в заявленном обозначении неохранные элементы занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к возражению, поступивших на заседании коллегии от 21.11.2024 и 17.12.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой единое неделимое фантазийное обозначение, обладающее различительной способностью по отношению к заявленным товарам и услугам (Приложение 1),

- элемент «ARAHIS» является словом искусственного происхождения, не имеющим смыслового значения, корректным написанием слова «арахис» на английском языке является «arachis»,

- элемент «PROJECT», являющийся частью слова «PROJECTOR», также представляет собой многозначное слово, вариантами перевода которого с английского языка на русский являются новостройка, тема, стройка, план, замысел, черновик, программа»,

- в случае если потребитель будет воспринимать элемент «ARAHIS» как транслитерацию слова «арахис», для потребителей, знакомых с лексикой и грамматикой английского языка, толкование смысла заявленного обозначения в целом требует рассуждений, домысливания (Приложение 2-4),

- таких понятий как «арахисовый проектор», «арахисовый излучатель», «арахисовый замысел», «арахисовая стройка» и т.п. в реальности не существует, ввиду чего можно утверждать, что заявленное обозначение «ARAHIS PROJECTOR» обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и услугам 29, 30 и 35 классов МКТУ,

- заявленные товары и услуги относятся к области производства ограниченной категории пищевых продуктов на основе арахиса и специализированных коммерческих услуг, относящихся к ним,

- в данном случае заявленный перечень товаров и услуг нейтрален по отношению к поданному на регистрацию товарному знаку,

- возможность предоставления правовой охраны товарным знакам со словесными элементами «PROJECTOR» и «PROJECT» с указанием данных словесных элементов в качестве охраняемых, в том числе для товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ подтверждается практикой Роспатента,

- компания заявителя, ООО «ТД Биопродукты» производит и реализует ореховые пасты под товарным знаком «ARAHIS PROJECTOR» начала 2015 года,

- для этих целей был создан рекламный сайт: <https://arahisproject.com/> (Приложение 5), для выпуска и реализации продукции под обозначением были разработаны Технические условия ТУ 10.39.22-003-24789073-2018 от 01.10.2018г., а также проводились испытания продукции на предмет качества выпускаемой продукции в аккредитованных лабораториях (Приложение 6),

- в процессе производства продукции, для оклейки упаковки готовой продукции, компанией заявителя заказывалась этикетка в типографии ООО «ОРОПРИНТ» (Приложение 7),

- готовая продукция реализовывается по двум основным каналам - через маркетплейсы «Озон» и «Wildberries», а также оптовым покупателям и через магазины розничной торговли, что подтверждается заключёнными договорами поставки, УПД, товарными накладными и отчетами по продажам по номенклатуре продукции за период с 2019 - 2023 (Приложение 8, 9, 10),

- заявленное обозначение известно российским потребителям, в том числе, пользователям российского сегмента сети Интернет как обозначение, используемое ООО «ТД Биопродукты» в отношении натуральных и экологически чистых продуктов питания,

- компания заявителя постоянно участвует в конкурсах и выставках, проходящих на территории Российской Федерации (Приложение 11).

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2024 и предоставить заявленному обозначению по заявке №2023707152 правовую охрану в отношении всего заявленного перечня товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Приложения 1-11 по тексту,
2. Пояснительная записка.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.02.2023) поступления заявки №2023707152 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

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

Исходя из положений пункта 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесные элементы «ARAHIS PROJECT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде черного прямоугольника, на фоне которого расположены две горизонтальные белые линии и выполненные со смещением оригинальным мелким шрифтом буквы «O», «R». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ARAHIS PROJECT» представляют собой:

- «Arahis» является транслитерацией слова «арахис» («арахис» - культурный земляной орех, родом из Южной Америки, возделывают в Индии, Китае, во многих странах Африки и Латинской Америки, плоды богаты маслом и белком. Жмых из очищенных семян используют для приготовления халвы, из нелущеных — для кормления сельскохозяйственных животных), https://illustrated_dictionary.academic.ru/652/Арахис, Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др.. 1998.; Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969,
- «Project» в переводе с английского языка – проект, план, программа, <https://translate.academic.ru/project/en/ru/>.

Как отмечает заявитель, словесный элемент «ARAHIS» не имеет смыслового значения, поскольку корректным написанием слова «арахис» на английском языке является «arachis».

Действительно, словесный элемент «ARAHIS» не имеет перевода. Вместе с тем, словесный элемент «ARAHIS» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «арахис» [a r a h i s], имеющего определенное семантическое значение – орех.

Кроме того, как видно из графы 571 заявителем при подаче заявки приводится транслитерация словесных элементов, входящих в заявленное обозначение, в частности, к словесному элементу «ARAHIS» указана транслитерация [арахис].

В этой связи коллегия отмечает, что для среднего российского потребителя не составит сложностей в прочтении словесного элемента «ARAHIS», потребитель будет воспринимать данный элемент именно в значении – арахис (орех) (представленного в виде транслитерации буквами латинского алфавита), то есть при восприятии у потребителя не будет возникать каких-либо иных ассоциаций, не связанных с семантическим значением слова «арахис».

В своем возражении заявитель настаивает на восприятии заявленного обозначения как «ARAHIS PROJECTOR». С данным мнением трудно согласиться, поскольку словесные элементы «ARAHIS PROJECT» заявленного обозначения выполнены буквами латинского алфавита единым шрифтом в две строчки, а буквы «O», «R» расположены отдельно, смещены в сторону, причем данные буквы, выполненные гораздо более мелким шрифтом в оригинальной графической манере, находятся одна над другой, ввиду чего в данном случае воспринимаются скорее как некий отдельный графический элемент, а не как часть слова «PROJECTOR».

Более того, сам заявитель демонстрирует использование заявленного обозначения в своей деятельности как «ARAHIS PROJECT», что следует из представленных с возражением материалов (дипломы, стенды, фотографии

продукции, декларации соответствия, сайт заявителя, технические условия и т.д.), что, таким образом, дополнительно способствует восприятию потребителем заявленного обозначения именно в указанном смысловом контексте.

В этой связи восприятие заявленного обозначения как состоящего из двух значимых словесных элементов «ARAHIS» и «PROJECT» является наиболее вероятным и для понимания его смысла не потребуются дополнительные рассуждения и домысливания.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ARAHIS PROJECT» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и услуги, указывают на их состав, свойства.

Кроме того, поскольку в заявленном обозначении неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при анализе заявленного обозначения учитывалась, в том числе, сфера деятельности заявителя, относящаяся к производству товаров из арахиса, а также перечень товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно: товары и услуги, относящиеся к пищевым продуктам на основе арахиса.

Проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В отношении доводов заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования, коллегией установлено следующее.

Коллегия проанализировала представленные материалы, а также ознакомилась с порядком использования заявителем заявленного обозначения.

Изучив представленные заявителем дополнительные материалы, а именно: сайт заявителя, декларации соответствия, договор с типографией на изготовление этикеток (Приложение 5, 6, 7), коллегия отмечает, что данные сведения носят информационный характер в оценке известности заявленного обозначения, поскольку демонстрируют подготовительный этап компании по продвижению продукции на рынок.

Представленные заявителем договоры поставки, заключенные с маркетплейсами «Озон», «Wildberries», а также магазинами розничной торговли и оптовыми покупателями ООО «4ФРЭШ», ООО «Айгуль», ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Виктория Балтия», ООО «Натурвектор», УПД, товарные накладные и отчеты по продажам по номенклатуре продукции за период с 2019 – 2023, подтверждают фактическую реализацию продукции на территории Российской Федерации за период с 2019 по 2023 (Приложение 8, 9, 10).

Вместе с тем, цифры, демонстрирующие объемы поставок, содержащиеся в приведенных Приложениях № 8, 9, 10, в отсутствии внешних исследований, определяющих долю рынка продукции заявителя (с учетом сводных документов, показывающих территорию охвата, объемы продаж) относительно других участников рынка, а также оценка этих объемов относительно данной ниши рынка (категории натуральных и экологически чистых продуктов питания), не представлены с материалами возражения.

Более того, представленные сведения в основном касаются определенного вида товара, в частности - паста арахисовая, ореховая (различных видов).

В отсутствие указанных исследований коллегия не может оценить представленные документы о присутствии на российском рынке товаров компании ООО «ТД Биопродукты» как достаточные для вывода о широкой известности заявленного обозначения среди потребителей и приобретенной различительной способности заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Представленные копии дипломов (Приложение 11) являются дополнительными информационными фактами в оценке известности заявленного обозначения, поскольку не отражают мнения потребителей относительно узнаваемости обозначения «ARAHIS PROJECT».

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении испрашиваемого перечня товаров и услуг.

Представленная заявителем практика регистраций не является релевантной, поскольку оценка знаков происходит независимым порядком с учетом каждого конкретного случая.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2024.