

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

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 13.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эвертон», Свердловская область, Сысертский р-н, пос. Полевой (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759040 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021759040 подано на регистрацию 14.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «**OMAGAD**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759040 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «OMAGAD» представляет собой Интернет-мем, вследствие чего использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит идентифицировать его с конкретным изготовителем, то есть данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 Кодекса), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как в целом не обладающее различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Обозначение «OMAGAD» (искаженная фраза «О май гад, о май гад / Oh my God, Oh my God») представляет собой Интернет-мем, появившийся в 2017 году и получивший широкую популярность в сети Интернет, является общеупотребимым выражением, используется широким кругом лиц (англ. meme — в меметике единица передачи культурной информации, распространяемая от одного человека к другому посредством имитации, научения. Понятие мема и его концепция были разработаны Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». Эта идея рассматривается и в книге Дугласа Рашкоффа «Медиавирус»: мемы рассматриваются в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и Интернет, вызывая социально значимые последствия (например, влиять на выборы политиков, изменять общественные убеждения, воздействовать на детскую аудиторию и проч.) / См. Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78291>), что подтверждается данными сети Интернет (см., например, https://yandex.ru/q/question/chto_za_mem_omagad_o

<https://memepedia.ru/omagadomagad/?ysclid=15kf3bskwq833495954>), вследствие чего использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит идентифицировать его с конкретным изготовителем, то есть данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, поскольку может быть использовано в гражданском обороте любым производителем при маркировке товаров/услуг в качестве информации для привлечения потребителя и будет являться описательной характеристикой товаров/услуг с целью продвижения товаров/услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен сократить заявляемый перечень товаров и просит зарегистрировать заявляемое обозначение в отношении только товаров 30 класса МКТУ «гренки; сухари»;

- заявленное обозначение «OMAGAD» является эрративом (намеренно искаженным вариантом) фразы «Oh my God», но мем «ОМАГАД ОМАГАД» является эрративом в еще большей степени, так как, в отличие от оригинальной фразы, выполнен кириллицей;

- заявленное обозначение «OMAGAD» (выполненное латиницей и не повторяемое дважды, не соединенное с изображением кота) не является интернет-мемом в том виде, как последний был создан и получил популярность;

- в отличие от мема, выражающего преувеличенное удивление и страх по незначительному поводу, исходная фраза (и ее эрратив «OMAGAD») может использоваться для выражения целой гаммы чувств и эмоций в зависимости от контекста, в том числе удивление и восхищение, неожиданную радость, восторг;

- заявленное обозначение «OMAGAD» не является описательным, изначально обладает различительной способностью и не утратило ее на дату подачи заявки;

- путем домысливаний, дополнительных рассуждений потребитель может прийти к выводу о том, что товары, вероятно, обладают какими-то необычными, удивительными характеристиками, но конкретных указаний на эти характеристики обозначение не содержит;

- кроме того, нет оснований полагать, что слово «OMAGAD» относится к терминам из сферы производства хлебобулочных изделий, так как оно не приводится в специализированной литературе из этой области, а также не является общепринятым наименованием и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров какого-либо вида;

- заявленное обозначение не является описательным, изначально обладает различительной способностью и может выполнять функцию индивидуализации заявляемых товаров;

- все слова, используемые на территории Российской Федерации, и исконно русские, и заимствованные, и неологизмы, являются общеупотребимыми. Но это не означает, что они не обладают различительной способностью в отношении конкретных товаров и услуг и не могут выполнять функцию их индивидуализации;

- в решении Роспатента не содержится никаких доказательств того, что слово «OMAGAD» используется для маркировки сухариков и гренков, а также в рекламе этих товаров одновременно множеством производителей и продавцов такого рода продукции, ни в настоящее время, ни до даты подачи рассматриваемой заявки;

- до вынесения решения об отказе в регистрации заявленному обозначению Роспатент зарегистрировал товарные знаки, являющиеся широко известными интернет-мемами и пригодные для успешного привлечения внимания к очень многим видам товаров/услуг разных производителей

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759040 в отношении, указанных выше товаров 30 класса МКТУ «гренки; сухари».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации на 5 стр.;

2. Скриншот страницы сайта [https://vandex.ru/q/question/chto za mem omagad omagad i otkuda on 72290531/?vs c\)id=15kf3ddx9f84012886](https://vandex.ru/q/question/chto_za_mem_omagad_omagad_i_otkuda_on_72290531/?vs_c)id=15kf3ddx9f84012886) на 1 стр.;

3. Скриншот страницы сайта <https://memepedia.ru/omagad-omagad/?ysclid=lbdd76mq0521052416> на 2 стр.;

4. Скриншот результатов поиска по фразе «о my god» на сайте <https://www.kp.ru/>, на 1 стр.;

5. Скриншот страницы сайта <https://otvet.mail.ru/question/415949237ysclidHdblc3twx0518325924> на 6 стр.;

6. Скриншоты страниц сайтов с предложениями к продаже сухариков «OMAGAD»: сайт заявителя <https://averton-snack.ru/catalog/>, сайт «Озон» <https://www.ozon.ru/product/suhariki-omagad-miks-50sht-po-40g-584906209/?sh=lwEFUh-uVg>, сайт «Сбермаркет» <https://business.sbermarket.ru/products/20298743-suhariki-pshenichnve-averton-snack-omagad-syr-40-g-151737b?vsclid=ldbpmgdx29250300989>, сайт «Фидбэк» <https://feedback.com.ru/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-omagad-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%81/> - на 5 стр.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 26.06.2023, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 04.08.2023 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2022.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2024 по делу №СИП-1177/2023 признано недействительным решение Роспатента от 04.08.2023, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «Эвертон» на решение Роспатента от 24.10.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021759040, как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Также указанным постановлением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Эвертон» на решение Роспатента от 24.10.2022 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021759040.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам указано, что административный орган не использовал методологию оценки обозначения применительно к конкретным товарам.

Таким образом, Роспатент должен мотивировать отказ в регистрации товарного знака в отношении каждой товарной позиции исходя из ассоциативных связей потребителей каждого соответствующего товара.

Также, Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на отсутствие в законодательстве запрета на регистрацию интернет-мемов в качестве товарных знаков на имя одного лица, а также на практику регистрации Роспатентом таких интернет-мемов, ссылки на которую привел заявитель кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам высказывался о принципиальной возможности регистрации интернет-мемов в качестве товарных знаков (если они применительно к конкретным товарам и услугам соответствуют положениям статьи 1483 Кодекса) при рассмотрении дел № СИП-181/2020, № СИП-763/2021, № СИП-155/2023.

Таким образом, при проверке доводов возражения и анализе охраноспособности спорного обозначения с учетом норм статьи 1477 и пункта 1 статьи 1483 Кодекса административный орган не использовал методологию оценки обозначения применительно к конкретным товарам. В свою очередь, проверяя законность и обоснованность принятого ненормативного правового акта, суд первой инстанции не дал выводам и действиям административного органа надлежащую правовую квалификацию.

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

С учетом даты (14.09.2021) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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 «**OMAGAD**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения «**OMAGAD**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что обозначение «OMAGAD» действительно может восприниматься как искаженное написание фразы «Oh my God» в значении «О, мой Бог».

Коллегия отмечает, что фраза «Oh my God» может использоваться людьми для выражения различных эмоций в зависимости от ситуации.

Таким образом, даже при указанной семантике заявленное обозначение не может расцениваться как описательное, поскольку не характеризует какие-либо товары, не указывает на их вид, количество, качество, свойства, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта, весовые соотношения, материал, сырье, не дает сведений об изготовителе.

Кроме того, коллегия отмечает, что без дополнительных рассуждений и домысливания, а также обладания специальными знаниями в английском языке, рядовому потребителю не будет понятен смысл элемента «OMAGAD», поскольку,

все-таки данный словесный элемент представляет собой изобретенное слово, в связи с чем, он не может являться характеристикой вида или свойств каких-либо товаров, не может также нести сведения об изготовителе товаров, следовательно, указанный словесный элемент будет восприниматься как фантазийный.

Также коллегия отмечает, что указанные в решении экспертизы ссылки не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются активными, так как при их загрузке страницы не отображаются. При этом, если в поисковой системе Яндекс ввести наименование «OMAGAD», то выявляется информация о том, что «Омагад омагад» – искаженная фраза «О май гад, о май гад / Oh my God, Oh my God», которая идет в связке с изображением котенка с широко раскрытыми глазами.

Данный мем придумала пользователь Елена Репетина, об этом она сама рассказала «Мемепедии». По словам автора, картинку с котом она взяла в одном из пабликов, а потом добавила к ней надпись «омагад». Слово это запомнилось девушке из телепрограммы «Убойной ночи» на телеканале ТНТ, в которой один из участников повторял фразу «О май гад» как «омагад омагад».

Когда и где появился первый вариант мема, Елена не знает. По ее предположению, мем увидели в комментариях «Лентача», куда девушка часто кидает самодельные картинки. Ориентировочно в оригинальном виде пикча появилась в российских пабликах в середине июля 2017 года. Один из первых вариантов мема был опубликован 6 июля 2017 года на сайте «ЯПлакаль», см. <https://memepedia.ru/omagad-omagad/>.

Таким образом, несмотря на то, что Интернет-мем действительно появился до даты приоритета заявленного обозначения, из указанной информации невозможно выявить ни автора, ни источников происхождения словесного элемента «OMAGAD».

В связи с чем, указанная информация, не может быть принята во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение « **OMAGAD** » для характеристики своих товаров и услуг.

В связи с указанным следует признать, что обозначение « **OMAGAD** » по заявке №2021759040 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2023, отменить решение Роспатента от 24.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759040.