

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 26.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Сладкий орешек", Московская область, город Солнечногорск, деревня Мелечкино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747223, при этом установила следующее.

SWEET NUTS

Обозначение « **SWEET NUTS** » по заявке №2022747223 подано 14.07.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 28.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022747223 для всех товаров 30 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения, указано следующее.

Заявленное обозначение «SWEET NUTS» (в переводе с англ.яз. – «СЛАДКИЕ ОРЕХИ»), где «СЛАДКИЕ» – имеющий приятный вкус, свойственный сахару или мёду (См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, Интернет: <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и др.); «ОРЕХИ» – группа различных плодов, состоящих из сухой деревянистой оболочки (скорлупы) и заключённого в ней съедобного ядра (семени) (См. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976., Интернет: <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и др.), не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать товары, так как указывает на вид и свойство части товаров 30 класса МКТУ (а именно: «изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; мука ореховая; орех мускатный; орехи в шоколаде; спреды шоколадные с орехами»), в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесных элементов «SWEET NUTS», которые признаны неохраняемыми, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, применительно к иной части заявленных товаров 30 класса МКТУ, не являющихся орехами и не содержащих орехи, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2023.

В возражении сообщается, что заявленное обозначение представляет собой фирменное наименование заявителя, переведенное на английский язык. Заявитель с 16 марта 2009 г. является администратором домена sweet-nuts.ru, на котором

расположен официальный сайт заявителя <https://sweet-nuts.ru/>. Данный факт подтверждается Сертификатом о владении доменом и Свидетельством о регистрации доменного имени. На всех упаковках продукции в разделе, посвященном информации о производителе, указывается официальный сайт заявителя <https://sweet-nuts.ru/>, а также адрес электронной почты для связи потребителей с Заявителем info@sweet-nuts.ru.

Кроме того, в возражении указано, что в товарных знаках по свидетельствам №№915455, 151206 словесный элемент «Сладкий орешек» является охраняемым элементом в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2022747223 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

С возражением и дополнениями к нему представлены следующие документы:

1. Страницы с сайта fabricator.ru;
2. Сведения об ассортименте кондитерской фабрики «Сладкий орешек», о компании; ее местонахождении;
3. Результаты поисковой выдачи по запросу по запросу [sweet nuts](https://sweet-nuts.ru/);
4. Свидетельство о регистрации доменного имени <https://sweet-nuts.ru/> и сертификат о владении доменом;
5. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №915455, 151206;
6. Лингвистическая экспертиза.

Изучив материалы возражения и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (14.07.2022) поступления заявки №2022747223 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

« **SWEET NUTS** » выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Примененные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения напрямую связаны с установленным семантическим значением этих слов и установленных признаков описательности этих слов в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

Так, словарно-справочные источники информации содержат следующие значения слов:

«SWEET»: 1. сладкий; 2. милый, прелестный (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sweet>); где в свою очередь «сладкий» - имеющий приятный вкус, свойственный сахару или мёду (См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, Интернет: <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и др.);

«NUTS» множественное число от существительного «NUT»: орех.

Та или иная коннотация слова зависит от того, в отношении каких именно товаров данное слово применяется. В рассматриваемом случае, слово «SWEET» употреблено со словом «NUT», то есть со словом, означающим продукт питания,

следовательно, из возможных значений применению подлежит именно «сладкий» в его вкусовом значении, а не в значении «приятный, милый».

Словосочетание «сладкие орехи» включает в себя вид товара – орех, а также его свойства – «сладкие», то есть обработанный сахаросодержащими веществами, и по этим причинам является неохраняемым в отношении товаров «*орех мускатный; орехи в шоколаде*» испрашиваемого перечня товаров.

В отношении довода заявителя о том, что слово «сладкие» не может считаться описательным для товара «орехи», следует отметить, что, кроме того, что орех может быть обработан глазурью или иной сладкой обсыпкой, заявленное словосочетание способно восприниматься как указание на состав кондитерских изделий. При этом для кондитерских изделий используются определенные сорта орехов со сладким вкусом. Так, наиболее распространенные виды орехов (фундук, грецкий орех, кедровый орех, миндаль, арахис, фисташки) являются ингредиентом для приготовления кондитерского миндального теста, печений на его основе (<https://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/vozdushnoe-mindalnoe-pechene-42621>), арахисовой пасты как кондитерского изделия (<https://www.vip-masters.ru/spravochnik-konditera/professionalnye-terminy/praline/>), пралине как ореховой кондитерской начинки для тортов и конфет (<https://www.vip-masters.ru/spravochnik-konditera/professionalnye-terminy/praline/>).

В этой связи слова «SWEET NUTS» являются неохраняемыми в отношении товаров 30 класса МКТУ «*изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; мука ореховая; спреды шоколадные с орехами; пралине; макарон [печенье]; марципан; нуга; печенье кокосовое; тесто миндальное; халва*», так как ориентируют потребителей относительно состава и свойств указанных товаров.

В отношении перечисленных выше позиций обозначение по заявке №2022747223 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что правомерно было установлено в оспариваемом решении.

Что касается представленного заключения лингвистической экспертизы от 05.12.2024, то в нем сделаны выводы о том, что слова «SWEET NUTS» могут быть

переведены как «СЛАДКИЙ ОРЕШЕК», однако не приведено ссылок на словарные источники, которые бы содержали подобный перевод слова «NUTS». Вместе с тем на страницах 1-2 заключения (абзацы десятый страницы 1 и первый страницы 2) указано: «...слово «NUTS» зачастую используется как слово во множественном числе, что подразумевает множество орехов, однако оно также может функционировать как собирательное существительное, указывая на общее понятие».

Коллегия находит не основанным на словарных источниках информации и последовательном анализе экспертного заключения вывод специалиста о том, что слова «SWEET NUTS» могут быть переведены исключительно как «СЛАДКИЙ ОРЕШЕК».

Что касается значений слова «SWEET», то в заключении также поддерживается его значение «сладкого на вкус», то есть связанного с вкусовыми свойствами продукта.

Таким образом, представленная лингвистическая экспертиза не опровергает выводов коллегии.

Анализ испрашиваемого обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ *«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты*

солодовые; звездика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; дрожжи для пивоварения; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители чая; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфитюр молочный; комбуча; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления желеобразных кондитерских изделий; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый

[специи]; песто; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; полба обработанная; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тесто рисовое для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы картофельные в

шоколаде; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» являются пищевыми продуктами, не содержащими орехи в своем составе и не являющимися орехами, поэтому для этой части товаров словесные элементы «SWEET NUTS» являются ложным указанием вида товара и способны вводить потребителя в заблуждение относительно свойств таких товаров.

Другая часть испрашиваемых товаров *«изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; птифуры; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; шоколад; шоколатины»* представляет собой сложносоставные пищевые кондитерские изделия, которые могут содержать сладкие орехи в своем составе, однако в отсутствии уточняющих формулировок перечня, заявлены в общем виде, а, следовательно, слова «SWEET NUTS» неверно ориентируют потребителей относительно фактического присутствия в их составе тех компонентов, которые в них в действительности могут отсутствовать.

Таким образом, в оспариваемом решении верно был сделан вывод о том, что обозначение по заявке №2022747223 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса для части товаров 30 класса МКТУ.

Что касается представленных документов о фактическом использовании заявителем с 2009 года слов «SWEET NUTS» в качестве названия домена, то одного названия доменного имени недостаточно для вывода о приобретении различительной способности на имя заявителя, так как сами страницы сайта содержат оригинальное обозначение «СЛАДКИЙ ОРЕШЕК» в графике, с использованием изобразительных элементов.

Таким образом, представленных документов недостаточно для вывода о возможности применения пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о принадлежности заявителю товарных знаков

«**Сладкий орешек**», «» по свидетельствам №№151206, 915455, то данные обозначения включают в себя отличные от заявленного обозначения словесные элементы, ввиду чего данные примеры не указывают на необходимость применения принципа правовой определённости.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2024, оставить в силе решение Роспатента 28.09.2023.