

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 11.07.2024, поданное Видановым Евгением Юрьевичем, город Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023766066 , при этом установила следующее.

НА100ЯЩЕЕ ОМСКОЕ ЗОЛОТО

Обозначение « **НА100ЯЩЕЕ ОМСКОЕ ЗОЛОТО** » по заявке №2023766066 подано 24.07.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 28, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 27.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023766066 для всех товаров и услуг 09, 16, 21, 28, 41 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

Заявленное обозначение, состоящее из словесных элементов «НАСТОЯЩЕЕ ОМСКОЕ ЗОЛОТО», в силу своего семантического значения («Настоящее» - действительно такой, какой должен быть; представляющий собой лучший образец, идеал чего-н. / см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. -<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/119690>; «Омское» прил. от слова «Омск» - крупный город Западно-Сибирского региона Российской Федерации, самый западный из крупных сибирских городов. Расположен на реке Иртыш (притоке реки Обь), при впадении реки Омь. Административный центр Омской области, граничащей на западе и севере с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями РФ, на юге и юго-западе – с Республикой Казахстан. Территория города – 572,9 кв. км. / см. Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия. 2008. - https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3646/Омск; «Золото» - химический элемент, обозначается символом Au от латинского слова aurum. Простое вещество - благородный металл желтого цвета, являющийся биржевым товаром. / см. По материалам Словаря банковских терминов и экономических понятий сайта banki.ru. - <https://banks.academic.ru/1006/Золото>) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на местонахождение изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и место их производства (оказания услуг), вид, свойство товаров и назначение услуг, в связи с чем является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение со словесным элементом «НАСТОЯЩЕЕ ОМСКОЕ ЗОЛОТО» с учетом семантического значения в отношении части заявленных товаров 09, 16, 21, 28 классов МКТУ, не состоящих из золота или не имеющих в своем составе золото, а также в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, не может быть зарегистрировано, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств товаров и назначения услуг в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 21, 28, 41 классов МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.07.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2024.

Заявитель сообщает, что, по его мнению, экспертом дана ложная оценка семантическому значению словесного элемента заявленного обозначения. Так, эксперт рассматривает лишь прямое (энциклопедическое) значение слова «ЗОЛОТО», не учитывая, что оно полисемично: Золото (перен.) – о ком-чем-н. имеющем большие достоинства, дорогое для кого-н. (употр. также как ласк. обращение (толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992); Золото (перен.) – ласкательное обращение: ненаглядный, дорогой, сокровище (толковый словарь Ушакова Д.Н.); Золото (перен.) – кто-л. или что-л., отличающиеся большими достоинствами, что-л. чрезвычайно ценное (толково-образовательный словарь русского языка Ефремовой Т.Ф.).

В возражении обращено внимание, что заявителем не испрашивается правовая охрана в отношении драгоценных металлов, что позволяет воспринимать заявленное обозначение в качестве правдоподобно описательных элементов.

Заявитель отмечает, что ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Согласно доводам заявителя, обозначение многократно использовалось региональными и федеральными СМИ, государственными органами для освещения событий проекта, подготовки новостей и репортажей: <https://t.me/minobr55/9984?single>; на официальных ресурсах организаторов проекта «Настоящее омское золото»: <https://m.ok.ru/group/53568608337997/topic/156303507150157>; на сайтах министерств образования, культуры, региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, Российского общества «Знание», Российского географического общества, Омского отделения Российского фонда культуры:

<https://www.oml.ru/business/news/322755->

[bole_200_omichejj_stali_uchastnikami_mezhdunarodnogo_dnja_gramotnosti_v_omgpu/;](https://www.oml.ru/business/news/322755-bole_200_omichejj_stali_uchastnikami_mezhdunarodnogo_dnja_gramotnosti_v_omgpu/)



<https://omsk.mk.ru/social/2023/07/27/pered-dnyom-goroda-omichi-smogut-napisat-diktant-obivane-bukhholce.html>.

Заявитель считает допустимой регистрацию обозначения по заявке №2023766066 для всех услуг 41 класса МКТУ. Просветительские цели проекта могут быть реализованы посредством игровых форм. Так, донесение информации о достижениях посредством образовательных настольных игр, виртуальных экскурсий, реальных экскурсий с исследовательскими этапами; выставок с использованием роботов и VR- и 3D-технологий; видеоигр, спортивных состязаний, творческих мастер-классов и т.п. Остальные испрашиваемые товары являются сопутствующими оказанию услуг 41 класса МКТУ (сувениры, бланки, аксессуары для компьютера).

Кроме того, заявитель приводит регистрационную практику в отношении

товарных знаков «  », «  REGION ZOLOTO РЕГИОН ЗОЛОТО », «  БЕЛОЕ ЗОЛОТО », «BELOE ZOLOTO», «  »,

« Золото Богов Zoloto Bogov », «  АГРОЗОЛОТО », « ДИКСОН-ЗОЛОТО »,

«  Белое Золото Продукты высшей пробы », «  Степное Золото », «  Я - ЗОЛОТО ... », « YA ZOLOTO »,

« Zolotoy », « ЗОЛОТО АМАЗОНОК », « ЗОЛОТО САРМАТОВ »,

« Золото удовольствия », «  Золото-витамины », «  Донское Золото »,

«  ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО », «  Зелёное Золото », « Возьми Золото »,

СЕРЕБРЯНЫЙ БАРХАТ
« SREBRYANIY BARKHAT »»,



« Драгоценный дар »»,

« Драгоценный лучик счастья »»,

« АВРОС
мир драгоценных камней »»,



« ЗОЛОТАЯ ПЛАТА »» по свидетельствам №№873596, 770148, 473355, 880176, 624258, 351019, 999032, 788941, 928184, 857393, 756044, 316224, 321325, 607245, 602001, 773001, 341835, 900193, 808694, 857883, 973545.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2023766066 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 21, 28, 41 классов МКТУ.

Впоследствии 18.10.2024 заявителем направлено в адрес Роспатента заявление о внесении изменений в перечень испрашиваемых товаров, в котором испрашивается регистрация в отношении следующих позиций:

09 – компьютеры планшетные, а именно не выполненные из золота, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; компьютеры портативные, а именно не выполненные из золота, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; обеспечение программное для компьютеров, записанное, а именно предназначенное для просвещения, изучения языка и культуры; платформы программные, записанные или загружаемые, а именно предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; приборы для обучения, а именно не выполненные из золота, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, а именно не имеющие отношения к золоту как металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; программы для компьютеров, записанные, а именно не имеющие отношения к золоту как металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; программы компьютерные, загружаемые, а именно не имеющие отношения к золоту как металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; публикации электронные загружаемые, а именно не имеющие отношения к золоту как металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры.

16 – альбомы; бейджи именные [офисные принадлежности]; блокноты; бумага; издания периодические, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; издания печатные, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; изображения графические, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары], а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; папки-обложки для документов; произведения искусства литографические, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; товары канцелярские, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу и не выполненные из золота, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры.

21 – бюсты из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла, а именно сувенирная продукция в области просвещения, изучения языка и культуры; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные, а именно сувенирная продукция в области просвещения, изучения языка и культуры; кубки памятные из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла, а именно сувенирная продукция в области просвещения, изучения языка и культуры; кубки призовые из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла, а именно сувенирная продукция в области просвещения, изучения языка и культуры; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла, а именно сувенирная продукция в области просвещения, изучения языка и культуры.

28 – игрушки, а именно сувенирная продукция в области просвещения, изучения языка и культуры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; игры карточные, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; игры настольные, а

именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; игры настольные с игровым полем, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; игры- конструкторы, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры.

41 – исследования в области образования, а именно не имеющие отношения к золоту как к металлу, предназначенные для просвещения, изучения языка и культуры; организация выставок с культурно-просветительной целью, а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; организация и проведение конференций, а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; организация и проведение мастер-классов [обучение], а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных, а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; организация конкурсов [учебных или развлекательных], а именно экзаменов, диктантов, тестов и других проверочных работ, в том числе онлайн, не имеющих отношения к золоту как к металлу; предоставление информации в области образования, а именно не имеющей отношения к золоту как к металлу; предоставление обучения и образовательного экзамена для целей сертификации, а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; проведение экзаменов, а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; публикация интерактивная книг и периодики, а именно не имеющих отношения к золоту как к металлу; услуги образовательные, а именно центры грамотности; обучение практическим навыкам [демонстрация], а именно не имеющим отношения к золоту как к металлу.

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

С учетом даты (24.07.2023) поступления заявки №2023766066 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 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 обозначение
“ **НА100ЯЩЕЕ ОМСКОЕ ЗОЛОТО** ” выполнено буквами русского алфавита, при этом слог «сто» в слове «на-сто-я-ще-е» заменен на число «100». Правовая охрана испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 09, 16, 21, 28, 41 классов 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.

Заявитель, в свою очередь, в рамках поступившего возражения оспаривает установленное в оспариваемом решении семантическое значение слов «настоящее омское золото», так как для драгоценных металлов охрана не испрашивается, а применение значения золото как драгоценного металла справедливо было бы исключительно в отношении металлов.

Коллегия провела анализ словарных значений слов «настоящее омское золото» и установила следующее.

Прилагательное «настоящее» имеет значения: данное, теперешнее время (не прошлое и не будущее); то, что есть в данный момент; данное; то, что является натуральным, неподдельным (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/192245/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5>).

Прилагательное «омское» образовано от географического наименования «Омск» - города в России, центр Омской области, порт на р. Иртыш, у впадения р. Омь. Железнодорожный узел. 1159,2 тыс. жителей (1998). Машиностроение (сельскохозяйственные машины, электроприборы и др.) (<https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&from=ru&to=xx&did=&stype=0>).

Существительное «золото» имеет следующие значения: Au, химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 79, атомная масса 196,9665; перен., в знач. сказуемого. О ком-нибудь, отличающемся большими достоинствами (разг.). Этот работник - настоящее золото; перен. Ласкательное обращение: ненаглядный, дорогой, сокровище.

Аккумулировав полученные словарные значения слов «настоящее омское золото» коллегия пришла к выводу о том, что в прямом значении драгоценного металла, произошедшего из географической единицы города Омска, данные слова могли бы быть восприняты правдоподобным образом в отношении металлов и иных украшений, то есть товаров 14 класса МКТУ (отсутствующих в заявленном перечне), перьев для ручек или ручек канцелярских, как предметов, которые изготавливаются из золота или с использованием золота, при этом такой товар не является чем-то редким, а имеет распространение, в том числе посредством канцелярских отделов.

Заявителем были исключены указанные пишущие инструменты из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация.

Сокращенный перечень товаров представляет собой компьютеры, программные продукты, альбомы и печатную продукцию, не металлические статуэтки, игрушки, настольные игры, при этом каждая позиция сокращенного перечня имеет уточнение «не имеющее отношение в золоту или металлу, продукция в области просвещения, изучения языка и культуры», таким образом, указанное уточнение ограничивает и устраняет из испрашиваемых позиций такие товары, для которых слова «настоящее омское золото» могли бы восприниматься в своем прямом значении.

Переносное значение слов «настоящее омское золото» связано с чем-то истинно ценным, произошедшим с территории Омской области и города Омска, применительно к сокращенному перечню испрашиваемых товаров 09, 16, 21, 28 классов МКТУ и просветительно-образовательных услуг 41 класса МКТУ, лишено признаков описательности.

Данный вывод усиливается представленными заявителем сведениями о том, что под заявленным обозначением оказываются услуги по организации конкурса путем проведения военно-исторических диктантов, диктантов по русскому языку, которые проводятся на базе Омского государственного педагогического университета (далее – ОмГПУ).

На этапе экспертизы заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям законодательства представлено согласие от ОмГПУ на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя - заведующего кафедрой русского языка и лингводидактики ОмГПУ.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2023766066 требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также учла приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков со словесными элементами «Золото» в отношении товаров 09, 16, 21, 28 и услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2024, отменить решение Роспатента 27.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023766066.