

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2022. Данное возражение подано ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-КАСКАД», г. Алексеевка, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774924, при этом установлено следующее.

Заявка №2020774924 на регистрацию словесного товарного знака «Greenoil» была подана на имя заявителя 25.12.2020 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774924 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ (далее-решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было указано, что заявленное обозначение «Greenoil» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов:

- «green» в переводе с английского языка означает «зеленый, свежий, не подвергшийся обработке, растительный»;

- «oil» в переводе с английского языка означает «масло» (см. Новый большой англо-русский словарь, 2001, www.dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/41622,

dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/65572).

Таким образом, в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ (таких как, например, "масла пищевые; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло соевое пищевое"), части товаров 30 класса МКТУ (таких как, например, "соусы [приправы]") заявленное обозначение является неохраняемым на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид (свойства) товаров.

В отношении другой части заявленных товаров 29 класса МКТУ (таких как, например, "мармелад, за исключением кондитерских изделий; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сыры"), части товаров 30 класса МКТУ (таких как, например, "кетчупы; майонез") регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно вида (свойств) товаров на основании положений, предусмотренных пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Greenoil» не является описательным. Нет оснований для разделения цельного словесного элемента «Greenoil» на составные части. Оно должно оцениваться целиком;

- анализ словарей основных европейских языков показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «Greenoil», что позволяет говорить о его фантазийности. Также отсутствуют сведения об использовании указанных слов для обозначения каких-либо товаров или их свойств;

- даже если разделить заявленное обозначение на составные части, мы получим два полисемантических слова – «green» и «oil». Значения данных слов не ограничиваются теми, что приводит экспертиза в решении об отказе. Слово «green» можно перевести как: зелёный цвет; растительность; листва; молодость, сила; незрелый, неспелый, зелёный; свежий, не подвергшийся обработке; неопытный, новый, молодой и др. Слово «oil» также имеет разные значения «нефть, нефтяной, масло, масляный, жидкая смазка, смазывать». Таким образом, сочетание данных слов («green oil») может означать: «зелёное масло», «молодое масло», «нефтяное масло», «свежее

масло», «экологичное масло», «растительная смазка» и т. д. Что никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики каких-именно товаров описывает обозначение «Greenoil»;

- в силу того, что заявленное обозначение не является описательным, то есть напрямую не указывает ни на свойства, ни на вид товаров, в таком случае отсутствует и риск введения потребителя в заблуждение относительно данных характеристик;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, подобных заявленному обозначению. Так, в частности, были зарегистрированы товарные знаки «OILBLEND» (свидетельство №712755), товарный знак «VALEOIL» (свидетельство №767706), товарный знак «Mixoil» (свидетельство №844515) и т.д. Мы исходим из принципа законных ожиданий, описанного Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-645/2019. Данный принцип – про предсказуемость поведения властного субъекта: если в аналогичных обстоятельствах государственный орган принял одно решение, то невластные субъекты, обращающиеся в данный орган, вправе рассчитывать на то, что в их случае будет принято такое же решение;

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «йогурт на растительной основе; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; смеси жировые для бутербродов; сметана растительная; спреды сливочно-растительные; спреды растительные; спреды на основе орехов; муссы на растительной основе; сыры на основе растительного жира; творог растительный», товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы]».

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

С учетом даты подачи (25.12.2020) заявки №2020774924 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 обозначение «**Greenoil**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «G» - заглавная. Согласно доводам возражения правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «йогурт на растительной основе; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; смеси жировые для бутербродов; сметана растительная; спреды сливочно-растительные; спреды растительные; спреды на основе орехов; муссы на растительной основе; сыры на основе растительного жира; творог растительный», товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы]».

В отношении анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «Greenoil». Вместе с тем, данное обстоятельство не является безусловным основанием для квалификации обозначения в качестве фантазийного.

Очевидно, что данное обозначение «Greenoil», несмотря на слитное написание, образовано путем простого соединения слов английского алфавита «green» и «oil», прочно вошедших в обиход российского потребителя и хорошо ему знакомых.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru, www.dic.academic.ru, Англо-русский словарь Мюллера, English-Russian base dictionary):

«oil» переводится с английского на русский язык как масло, нефть, жидкая смазка и т.д.

«green» переводится с английского на русский язык: зеленый, покрытый зеленью, незрелый, неспешный, свежий, растительный, не подвергшийся обработке, сырой, т.д.

Следует согласиться с заявителем в том, что словесный элемент «oil» имеет множество значений. Вместе с тем, следует отметить, что в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания, наиболее вероятно восприятие словесного элемента «oil» в значении масло (пищевой продукт), а не нефть, нефтяная смазка и т.д. Так, словесный элемент «oil» часто используется производителями пищевых товаров, представленных на рынке Российской Федерации, в значении «масло» (как пищевой продукт) (см., например, <https://market.litemf.com/produkty/zdorovoe-pitanie/rastitelnoe-maslo/ka-me/ka-me-stir-fry-oil-7-fl-oz-V53887369.html>, <https://online.metro-cc.ru/products/olivkovoe-filippo-berio-1l>, <https://bestofindia.ru/185-cosmetic/379-oilnature/kokosovoe-maslo/bestofindia-pishchevoye-kokosovoye-maslo-500ml>, <https://www.ozon.ru/product/kunzhutnoe-maslo-amoy-412-ml-210027817/?sh=8YEJIS6OPw> и т.д.) и исключается из самостоятельной правовой охраны в составе многих товарных знаков (см., например, товарные знаки по свидетельствам №635209, №681014, №306494, №291720, №776047 и др.).

Что касается словесного элемента «green», то данное слово также является полисемичным. Однако, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание следующую информацию. В Российской Федерации активно развивается и пользуется высоким спросом рынок растительных продуктов: появляется все больше компаний, выпускающих такие продукты, увеличиваются объемы производства, повышается потребительский спрос, расширяется и ассортимент предлагаемых к продаже товаров (см., например, <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/37331-nezhivotnaya-pishcha-rynok-rastitelnykh-produktov-rastet-aktivnymi-tempami/>, <https://www.kommersant.ru/doc/3953712> и др.). Различные производители используют элемент «green» в составе обозначений, маркируемых продовольственные товары, имеющих растительное происхождение (см., например, <https://spp.ru/produktsiya/green-milk/>, <https://greenfish-agama.ru/> и др.).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что релевантной группе потребителей известно применение обозначения «green» в качестве указания на свойства продуктов (растительного происхождения), а также известно слово «oil» в значении масло. Оценка словесных элементов “green” и “oil” как двух самостоятельных значимых слов, выполненных без пробела, не вызывает затруднений. Многозначность

данных словесных не исключает высокой вероятности их восприятия именно в качестве словосочетания «растительное масло».

Коллегия усматривает, что в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое», заявленное обозначение будет напрямую указывать на вид товара (масло), обладающего определенными свойствами (растительного происхождения), в связи с чем заявленное обозначение для данных видов товаров не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных заявленных товаров 29 класса МКТУ «йогурт на растительной основе; маргарин; молоко; смеси жировые для бутербродов; сметана растительная; спреды сливочно-растительные; спреды растительные; спреды на основе орехов; муссы на растительной основе; сыры на основе растительного жира; творог растительный», а также товаров 30 класса МКТУ «соусы [приправы]» заявленное обозначение является ложным указанием вида товара, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное коллегия обосновывает тем, что «Greenoil», как указывалось выше, воспринимается в качестве обозначения, означающего «растительное масло», в свою очередь, растительное масло – это определенный вид товара, представляющий собой продукт, извлекаемый из растительного сырья и состоящий из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.). Сырьем для получения растительных масел служат: семена масличных растений (подсолнечник, соя, рапс, хлопчатник, лён, кунжут, расторопша, чёрный тмин, горчица, мак, конопля); плоды масличных растений (пальмы, оливки); маслосодержащие отходы переработки растительного сырья (зародыши пшеницы, кукурузы, риса, плодовые косточки вишни, винограда, абрикоса, семена арбуза, семена дыни, томатов, тыквы, пихта, облепиха); орехи (макадамия, пекан, кедр, бразильский, грецкий, фисташка, кокос, фундук, миндаль), см. Интернет, словари,

<https://dic.academic.ru/>. Приведенные выше товары 29, 30 классов МКТУ относятся к пищевым продуктам и в большинстве своем продаются в упаковках. В том случае, если на упаковке будет написано обозначение «Greenoil», вызывающее представления с товаром «растительное масло», а внутри будет другой пищевой продукт, то обозначение «Greenoil» в отношении иных пищевых продуктов будет являться ложным указанием вида товара. В связи с чем, в отношении, указанных выше товаров 29, 30 классов МКТУ которые не являются растительным маслом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Особо следует отметить, что данные товары относятся к товарам широкого потребления, и внимание потребителей снижено при их покупке, что увеличивает негативные последствия от ошибочно приобретенного товара. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

Следует отметить, что среди заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ отсутствуют такие товары, в отношении которых обозначение «Greenoil» могло бы признаваться фантазийным.

Что касается ссылки заявителя на наличие у него прав на товарный знак «Гриноил» по свидетельству №826036, а также ссылок на товарные знаки «OILBLEND» (свидетельство №712755), «VALEOIL» (свидетельство №767706), «Mixoil» (свидетельство №844515) и т.д., то данные регистрации касаются иных уникальных обозначений, в связи с чем имеет место быть не идентичная правовая ситуация и, следовательно, принцип эстоппель, на который ссылается заявитель, неприменим.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2022.