

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 27.10.2022. Данное возражение подано ООО «ПРИОРИТЕТ ПЛЮС», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713962, при этом установлено следующее.

Заявка №2022713962 на регистрацию комбинированного товарного знака «ЭКСЕЛЕНТ» была подана на имя заявителя 05.03.2022 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 11.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713962 в отношении всех заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что заявленное обозначение «ЭКСЕЛЕНТ» представляет собой транслитерацию английского слова «excellent» - в переводе с английского языка означает отличный, отменный, превосходный, прекрасный (см. например: Англо-русский и русско-английский словарь (электронная версия), вследствие чего, заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как характеризующее заявленные товары, в том числе, указывающие на их свойства (качество), носит хвалебный характер, в связи с чем является неохраняемым на

основании пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение «ЭКСЕЛЕНТ» является фантазийным, не несет смысловой нагрузки и не является лексической единицей известных языков, использующих кириллическое написание букв. Признаки, указывающие на то, что заявленное обозначение необходимо транслитерировать, перевести полученный результат с иностранного языка на русский язык отсутствуют;

- заявленное обозначение не указывает на вид, назначение или свойства/качество заявленных товаров (в частности, оно не говорит потребителю о том, какой это товар, о том, что эти товары какого-то определенного качества, что они обладают конкретными свойствами, и т.д., не носит хвалебного характера (так как не содержит описания товара в превосходной степени, слов «лучший», «качественный», «превосходный» или каких-либо иных характеристик, превозносящих, хвалящих товар), не указывает на место производства (так как не содержит адреса изготовителя, конкретного географического указания), не содержат указаний на производителя товаров или предприятия, производящего определенные товары;

- слово «ЭКСЕЛЕНТ» не приводится в общедоступных источниках информации, в частности, в терминологических словарях и специализированной литературе, в общей справочной литературе, толковых словарях (общезыковых и т.д.), энциклопедиях и энциклопедических словарях, специальных справочниках как наименование определенного вида товаров;

- слово «ЭКСЕЛЕНТ» отсутствует и в нормативно-правовых документах, регулирующих производство, сбыт, хранение, перевозку и утилизацию пестицидов и агрохимикатов (продукции относящейся к заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ). Слово не используется в ГОСТах, Технических регламентах, Технических условиях и др. документах;

- в рассматриваемом аспекте невозможно говорить о необходимости для какого-либо лица, производящего такие же или однородные товары, использовать в

хозяйственном обороте обозначение «ЭКСЕЛЕНТ», так как оно не описывает какие-либо товары и не содержит сведений об их производителе, что позволяет сделать вывод о возможности предоставления обозначению правовой охраны в качестве товарного знака;

- однако, если провести транслитерацию заявленного обозначения латинскими буквами, то результат будет выглядеть следующим образом – «ekselent» либо «exelent». Транслитерация – передача текста, написанного одним алфавитом, буквами другого алфавита, см. А.Н. Булыко, Большой словарь иностранных слов, изд. «Мартин», Москва, 2008, стр.587. Транслитерация - точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся соответствующим знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма, источник: <https://ru.wikipedia.org>;

- характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- в рассматриваемом случае сначала слово «экселент» выполненное буквами русского алфавита было транслитерировано латинскими буквами, затем, исходя из полученного результата, было подобрано наиболее подходящая по фонетическому критерию лексическая единица иностранного языка, затем, с использованием словарно-справочной литературы, был проведен перевод похожего по звуку иностранного слова на русский язык, далее проводится анализ этого слова, его семантический разбор и выявление наиболее подходящего значения этого слова в русском языке, в качестве мотива для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению. И только после всех умозаключений, после глубокого анализа слова с применением знаний иностранных языков и обращения к словарно-справочным источникам, можно прийти к выводу, что обозначение способно указывать на качество товаров, но лишь через дополнительные рассуждения,

домысливания, логико-ассоциативные связи, некоторое звуковое сходство заявленного обозначения и иностранного слова;

- вместе с этим, российский потребитель может и не знать перевод слова «excellent» с английского или французского языков. Потребитель не обязан владеть иностранными языками;

- Роспатентом не приводятся статистические данные о владении российских потребителей иностранными языками, отсутствует ссылка на результаты социологических опросов населения о семантическом восприятии слова «экселент». Делается лишь обобщенный декларативный вывод, не подкрепленный никакими аргументами о том, что потребитель однозначно воспримет заявленное обозначение как носящий хвалебный характер;

- заявленное обозначение никак не может порождать в сознании потребителей строго определенные ассоциации и смысловые образы, которые были бы связаны с тем или иным конкретным товаром и его качествами. Но даже в случае возникновения каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, связанных с какими-либо товаром и его свойствами, ими будут обуславливаться, напротив, отличие и узнаваемость обозначения, то есть его различительная способность;

- при обращении к поисковым ресурсам сети интернет с запросом «экселент пестицид» получаем результаты выдачи вполне определенного товара с описанием и ценами. Пестицид «Экселент» был зарегистрирован в Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза РФ за №2958 в декабре 2020 г. и по настоящее время вводится заявителем в гражданский оборот.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки страниц поисковых систем Яндекс и Google;
2. Распечатка страницы Интернет-справочника Пестициды.ру;
3. Свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката №2958.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (05.03.2022) заявки №2022713962 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 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, 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.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 «ЭКСЕЛЕНТ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «экселент», однако, это не свидетельствует о его фантазийном характере.

Так, в частности, обращение к словарям основных европейских языков (см., например, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/excellent>) показало наличие словесного элемента «excellent», который переводится с английского на русский язык как «отличный, превосходный, совершенство, превосходство», указанное слово имеет следующую транскрипцию - 'ek.səl.ənt. Согласно опросу ВЦИОМ

английский язык является самым распространенным иностранным языком в Российской Федерации, им владеют 63% россиян, при этом знание иностранного языка граждане России обычно используют для чтения инструкций или этикеток товаров иностранного производства см. <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazyk-perspektivnaya-investicziya>). Указанное слово хорошо известно российскому потребителю из школьной программы, а также в силу частой встречаемости при маркировке различных товаров в повседневной жизни (см., например, <https://vassy.ru/chipsy-iz-myasa/13-chipsy-iz-kuricy-excellent-30-gr.html>, <https://cookhouse.ru/store/product/00000195605/>, <https://mgurman.ru/3844-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-tassay-075%D0%BB6-%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA-excellent>, https://sppyug.ru/ru/torgovie_marki и т.д.). Таким образом, указанное слово «excellent» прочно вошло в обиход российских граждан. Проанализировав практику регистрации знаков Роспатента, коллегия выявила, что словесный элемент «excellent» исключается из самостоятельной правовой охраны в составе многих знаков (см. свидетельства №542834, №715540, №708548, №890495, №311944 и др.).

Следует согласиться с заявителем в том, что слово «экселент» не является побуквенной транслитерацией английского слова «excellent», при которой каждый знак одной системы письма передается соответствующим знаком другой системы письма. Вместе с тем, следует отметить, что в русской речи произношение буквы «е» редуцируется, буквы «е» и «э» характеризуются близким произношением. В связи с изложенным, существует высокая вероятность восприятия словесного элемента «экселент» в качестве эквивалента английского слова «excellent». Наличие двух букв «l» в составе слова «excellent» не приводит к их удлинённому произношению (см. транскрипцию данного слова, приведенную выше).

Восприятию заявленного обозначения в качестве эквивалента английского слова «excellent» способствует и тот факт, что при обращении к сети Интернет с запросом «экселент» выпадает английское слово «excellent» (см. результаты запроса по слову «экселент» в поисковых системах Гугл, Яндекс и др.), результат компьютерного фоносемантического значения английского слова «excellent» - словесный элемент «экселент».

Ввиду установленной высокой вероятности восприятия обозначения «экселент» в качестве эквивалента английского слова «excellent» коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение, характеризует свойства заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ, указывая на их хвалебный характер, а именно указывая на то, что испрашиваемые к регистрации товары являются превосходными, отличными, совершенными.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса допускают государственную регистрацию обозначений, подпадающих под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в случае приобретения им дополнительной различительной способности.

Заявителем были представлена распечатка поискового запроса «экселент пестицид» в сети «Яндекс», «Гугл» (1), вместе с тем, из данных распечаток не ясно, кто именно является производителем данной продукции.

Что касается распечатки страницы Интернет-справочника Пестициды.ру (2), а также свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката №2958 от 24.12.2020 (3), то данные документы никак не свидетельствуют об известности данного обозначения потребителю. Иных материалов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности, представлено не было.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2022.