

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сусан Рус Груп», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023799855, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**olite**» по заявке № 2023799855 с датой поступления от 18.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 14.09.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023799855. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Olite» представляет собой наименование города и муниципалитета в Испании, входящего в состав провинции Наварра (см. <https://www.olite.es/>,

<https://babinar2015.tourister.ru/photoalbum/38156>, <https://wanderlog.com/explore/14999/olite>), в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, поскольку заявитель зарегистрирован в городе Москве, Российской Федерации, данное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения их производителя, как следствие, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 06.11.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в сознании потребителей может вызывать различные ассоциации в отношении различных товаров, в связи с чем его использование в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ не может восприниматься как указание на место их производства;

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения с географическим объектом в Испании не подтверждается конкретными данными, что свидетельствует о фантазийности заявленного обозначения;

- в оспариваемом решении отсутствуют доказательства того, что наименование «Olite» известно среднему российскому потребителю, а также того, что данный город известен в связи с производством товаров 30 класса МКТУ;

- город Олитэ (население на 2023 год составляет 4019 человек) известен своими винами, театральными фестивалями, а также средневековой архитектурой (см., например, <https://babinar2015.tourister.ru/photoalbum/38156>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7976/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5?ysclid=m2u82tidy1398744896);

- заявителем обнаружено множество товарных знаков (свидетельства №№ 778867, 999558, 1001351, 367067, 538877, 977761, 557103, 433717, 540021, 716756, 723068, 722632, 864783), содержащих географические наименования, зарегистрированных в отношении товаров и услуг различных классов МКТУ,

которые свидетельствуют об отсутствии безусловного запрета на использование таких обозначений в товарных знаках;

- судебная практика подтверждает, что регистрация обозначений, включающих географические наименования, возможна при отсутствии их однозначного восприятия в качестве указания на место производства товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака от 14.09.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2023799855 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Заявка на регистрацию товарного знака № 2023799855.
2. Уведомление по заявке № 2023799855.
3. Решение от 14.09.2024 об отказе в регистрации по заявке № 2023799855.

Корреспонденцией, поступившей 20.01.2025, заявитель представил дополнение к возражению, содержащее следующие новые доводы:

- продукция «Olite» производится по заказу заявителя и принадлежит ему (<https://декларации-соответствия.рус/eaes-n-ru-d-rura02v8318124/>, <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/18733523/common>, <https://skladigrushki.ru/products/karamel-lede-ntsovaya-olite-karamelnye-kartinkifruktovyi-miks-s14-007-6-1-kg-1-kor-kh-6-pak-1-sht?ysclid=m64u9tu2m3237039162>, <https://www.wildberries.ru/catalog/274631605/detail.aspx>, <https://dobrotsen.ru/catalog/khleb-vypechka-sneki/konfety-shokolad/455723-karamel-olite-ledentsovaya-s-kartinkami-1kg?ysclid=m64u9z1730241045972>);



- логотип «», размещаемый на упаковках товаров заявителя, не содержит отсылок к Испании, её культуре или национальным символам;

- заявитель является добросовестным участником рынка и правообладателем 14 товарных знаков (в частности, товарных знаков «DENDY CANDY» по свидетельствам №№ 1010463, 726316);

- потребители не ассоциируют «Olite» с Испанией, поэтому не вводятся в заблуждение;

- решения Роспатента должны быть единообразными и предсказуемыми;

- регистрация обозначения «Olite» соответствует правоприменительной практике.

Дополнительно заявитель представил следующие материалы:

4. Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA02. В.83181/24;

5. Договор поставки от 05.07.2019 № 05/07-1-2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.10.2023) подачи заявки № 2023799855 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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.

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

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 «**olite**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 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; аспартам для кулинарных целей; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; 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]; воск пчелиный съедобный; галеты солодовые; гвоздика

[пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; доенджанг [приправа]; 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 сахара для кулинарных целей; заменители чая; заправки для салатов; зерна кофе обжаренные; изделия железные фруктовые [кондитерские]; 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 из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао крупка; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; кочхуджан; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления железных 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; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная;

мука ореховая; 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; нуга; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орехи мускатные [пряность]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; подсластители искусственные для кулинарных целей; полба мелкая обработанная; полба обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудинги молочные; пудра для кондитерских изделий; равиоли; размягчители мяса для кулинарных целей; 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; сахарин для кулинарных целей; 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; соты медовые съедобные; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; 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 [продукты зерновые]; чипсы картофельные в шоколаде; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По сведениям указанных в оспариваемом решении источников Олитэ (Olite) — небольшой городок в Испании, расположенный в 42 километрах от Памплоны. Город известен королевским замком, построенным в начале XV века, винами, имеющими защищённый статус, и театральными фестивалями.

Оценка возможности слова «Olite» восприниматься потребителями в качестве характеристики товаров, включая их природное происхождение, а также места нахождения изготовителя таких товаров, связана с тем перечнем товаров, в отношении которых испрашивается регистрация соответствующего обозначения.

Заявленные товары представляют собой ароматизаторы и вкусовые добавки, сладости и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, мучные изделия, крупы

и злаки, специи и приправы, соусы и заправки, муку разных видов, сладкие ингредиенты, готовые блюда и закуски, десерты, пищевые добавки.

Анализ имеющихся сведений показал, что город Олитэ (Olite) является небольшим городком в Испании, известным своим королевским замком, винами, имеющими защищённый статус, и театральными фестивалями, при этом испрашиваемый к регистрации перечень не содержит товаров, ассоциируемых с перечисленными сферами. Следовательно, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «Olite» способно однозначно восприниматься средним потребителем, адресатом испрашиваемых к регистрации товаров, в качестве места производства товаров или места нахождения заявителя.

Поскольку ассоциативная связь обозначения «Olite» в отношении испрашиваемых товаров с определенным местом происхождения не установлена, то невозможно прийти к выводу о наличии предпосылок для неверного представления потребителей о месте происхождения товаров заявителя, находящегося в другом регионе.

Более того, представленные заявителем данные о фактическом применении обозначения в хозяйственном обороте свидетельствуют об отсутствии каких-либо семантических коннотаций, связанных с выявленным в результате экспертизы географическим контекстом, что дополнительно подтверждает отсутствие объективных предпосылок для формирования у потребителя ошибочного представления относительно происхождения продукции.

Таким образом, не усматривается оснований для признания противоречия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2024, отменить решение Роспатента от 14.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023799855.