

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.04.2017. Данное возражение подано ООО «Ваше хозяйство», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742672, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015742672 на регистрацию словесного обозначения «**Штуттгартер Ризен**» была подана на имя заявителя 24.12.2015 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742672 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение «Штуттгартер ризен» воспроизводит наименование селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений № 8253528, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (1995 г.).

В заключении указано, что «Штуттгартер ризен» - сорт лука, относится к среднеспелым сортам, высокоурожайный сорт универсального значения характеризуется крупными луковицами, имеющими плоскоокруглую форму масса лука может достигать до 250 грамм, в основном она колеблется от 100 до 150 грамм, цвет лука Штуттгартер ризен от желто-коричневого и до белого у спелых плодов вкус полуострый.

Кроме того, заявленное обозначение используется различными лицами для маркировки товаров однородных части заявленных товаров (приведены ссылки в сети Интернет).

Таким образом, для части заявленных товаров (например, рассада, семена для посадки и т.д.) регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров. Для другой части заявленных товаров, например, луковицы цветов, растения и т.д., регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

В заключении экспертизы также указано, что представленные заявителем дополнительные доводы не могут быть учтены, поскольку довод относительно заявки № 2015742307 не относится к заявленному обозначению.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- само слово «Штуттгартер» является транскрипцией немецкого слова «Stutengarten», образованного от двух других немецких слов — немецкого слова «Stute» (кобыла) и слова «Garten» (сад, огород), а вместе, по смысловому наполнению образованного слова «Stutengarten», это означает в переводе с немецкого — «Кобылий (конюшенный) сад». Слово «Ризен» является русской транскрипцией от немецкого слова «Der Riese», «Riesen» — в переводе: великанский, гигантский. Общее заявленное обозначение «Stutengarten Riesen» или его русскоязычная транскрипция «Штуттгартер Ризен» переводится с немецкого как: «Великанский кобылий (конюшенный) сад»;

- обозначение «Великанский кобылий (конюшенный) сад» в отношении заявленных к охране товаров по 31 классу МКТУ, а именно по товарам: рассада; семена для посадки; растения; луковицы цветов, очевидно представляется фантазийным и семантически нейтральным;

- обозначение «Великанский кобылий (конюшенный) сад» не может восприниматься потребителем как географическое место производства товаров и вводить его в заблуждение, поскольку в указанном месте («в великанском конюшенном саду»), заявленные товары 31 класса МКТУ (рассада; семена для посадки; растения; луковицы цветов) не производятся и никогда в истории не производились;

- экспертизой ошибочно указан Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, поскольку культура лука репчатого сорта «ШТУТТГАРТЕР РИЗЕН» имеется в реестре допущенных к использованию селекционных достижений;

- указанный реестр не является Государственным реестром ОХРАНЯЕМЫХ селекционных достижений, а является Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию в определенных географических областях РФ, что, очевидно, не одно и то же по смыслу назначения этих реестров.

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно правовых статусов перечисленных реестров селекционных достижений, а также приводятся цитаты из норм статей 1225, 1412, 1414 и 1443 Кодекса. В частности, отмечено, что согласно положению о введении госреестров, в реестр допущенных к использованию селекционных достижений вносятся все селекционные достижения (и защищаемые патентом (охраняемые) и не защищаемые патентом (неохраняемые, свободные)). Соответственно, в реестр охраняемых селекционных достижений вносятся только те селекционные достижения, которые являются интеллектуальной собственностью по смыслу действующего законодательства (статей 1412-1414 Кодекса).

Также, в возражении отмечено, что по заявке не применимы положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в котором указано: «не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с ... наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных

достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

К возражению заявителем приложены материалы [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 31 класса МКТУ: «рассада; семена для посадки; растения; луковицы цветов».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 25.01.2018, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2018 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего, 10.04.2017 и оставлении в силе решение Роспатента от 10.02.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 по делу №СИП-192/2018 признано недействительным решение Роспатента от 28.02.2018 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2017, оставлении в силе решение Роспатента от 10.02.2017, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 10.04.2017 на решение Роспатента от 10.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение, поступившее 10.04.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.12.2015) заявки № 2015742672 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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, 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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 пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 «**Штуттгартер Ризен**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ: «рассада; семена для посадки; растения; луковицы цветов».

При повторном рассмотрении возражения, коллегией были выявлены следующие обстоятельства.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2018 по делу №СИП-192/2018 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 по данному делу о признании недействительным решения Роспатента от 28.02.2018, которым отказано в удовлетворении возражения ООО «Ваше хозяйство» от 10.04.2017 на решение Роспатента от 10.02.2017 года об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2015742672.

Таким образом, указанное решение Роспатента от 28.02.2018 года является действующим, и возражение ООО «Ваше хозяйство», поступившее 10.04.2017 повторного рассмотрения не требует.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 10.04.2017, на решение Роспатента от 10.02.2017.**