

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО», Московская область, город Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779955, при этом установлено следующее.

Обозначение **“ПОДАРОК ЖЕНЩИНЕ ”** по заявке №2021779955 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 02.12.2021 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779955 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Установлено, что словесные элементы «ПОДАРОК ЖЕНЩИНЕ» представляют собой название сорта томата (см. интернет-сайт <https://reestr.gosortrf.ru/sorts/9052126/>), в связи с чем являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ (а именно «овощи необработанные; проростки ботанические; рассада; растения; семена для посадки»), поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства товаров.

В отношении другой части заявленных товаров 31 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств таких товаров.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ на основании положений пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, установлено, что патентообладатель данного сорта томата является ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК» 142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, МКР. ВОСТРЯКОВО, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 19), патент № 5995, дата регистрации заявки на охрану: 11.09.2009 (см. Интернет-сайт <https://reestr.gosortrf.ru/sorts/9052126/>) в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО», будет способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрено специальное самостоятельное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака в указанных случаях, т.е. норма права, которая по отношению к пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ (общим нормам) является специальной нормой права, а, следовательно, должна применяться именно указанная специальная норма права, в то время как общие нормы - пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не могут и не должны быть применимы.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения соответствие заявленного обозначения требованиям положений пункту 8 статьи 1483 Кодекса не проверяется.

Таким образом следует отделять наименование селекционного достижения, служащее целям его идентификации (т.е. наименование, как обозначение), от, непосредственно, объектов интеллектуальных прав на селекционное достижение - сортов растений и пород животных.

Тем самым вывод экспертизы о том, что элементы обозначения «ПОДАРОК ЖЕНЩИНЕ» являются неохраняемыми лишь на основании факта существования селекционного достижения с тем же наименованием, является необоснованным. Данные элементы не указывают ни на вид, ни на свойство товаров, которые являются объектами интеллектуальных прав на указанное в решении селекционное достижение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021779955 в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

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

С учетом даты (02.12.2021) даты подачи заявки №2021779955 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 (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:

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ПОДАРОК ЖЕНЩИНЕ** » по заявке №2021779955, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021779955 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из

которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В оспариваемом решении приведена Интернет ссылка, свидетельствующая о присутствии в сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения сведений о наименовании сорта томата «Подарок женщине», включенного в реестр в 2010 году. Следовательно, именно с 2010 года в сети присутствует информация о регистрации такого сорта томата как «Подарок женщине».

Несмотря на то, что обозначение «Подарок женщине» действительно представляет собой селекционное достижение и может служить препятствием к регистрации заявленного обозначения в контексте положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия обращает внимание, что на этапе проведения экспертизы заявленного обозначения обращения от заинтересованного лица не поступало, ввиду чего, данная норма не может быть применена административным органом.

При этом, российские потребители с 2010 года при поиске в свободном источнике информации – сети Интернет, могли ознакомиться с информацией, что словесные элементы «Подарок женщине» являются указанием на сорт товара – томат, то есть на определенный овощ.

Следовательно, данные словесные элементы являются описательными и указывают на характеристики (вид) части испрашиваемых товаров *«овощи необработанные; рассада; растения; семена для посадки; проростки ботанические»*, так как любой товар из перечисленных может представлять собой томат или его семена/рассаду, то при маркировке этих товаров заявленным обозначением, оно способно ориентировать потребителя относительно вида товара, так как информация о таком виде товара имеется в свободном доступе.

Следовательно, в отношении перечисленной выше части испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении же иных испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ *«альгаробилла [корм для животных]; апельсины необработанные; арахис необработанный; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; бобы*

соевые свежие; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; горох необработанный; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; дерн натуральный; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; картофель свежий; каштаны необработанные; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; кукуруза; кустарники; лимоны необработанные; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; миндаль [плоды]; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; овес; огурцы необработанные; орехи кокосовые; орехи необработанные; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; перец стручковый [растение]; плоды церагонии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты для откорма животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы кормовые; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; тыквы необработанные; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цветы

*съедобные свежие; цикорий необработанный; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца инкубационные; ячмень»,* представляющих собой как иные виды плодовых культур, так и живых животных, словосочетание «Подарок Женщине» способен неверно ориентировать потребителя относительно вида товара, так как перечисленные товары не являются томатами.

Что касается товаров в виде подстилок для животных, кормов для животных и самих животных, то следует отметить, что потребителем данных товаров являются работники сельскохозяйственной отрасли промышленности, которым хорошо известно о сортах растений, в том числе, овощных культур, следовательно, восприятие ими заявленного обозначения будет несоответствующим действительности относительно свойств товаров, маркированных обозначением «Подарок женщине».

В отношении перечисленных видов товаров словесные элементы «Подарок женщине» являются ложным указанием вида товаров, поскольку они не являются томатами. Следовательно, описательные характеристики слов «Подарок женщине» как указание на вид товаров 31 класса МКТУ не соответствует действительности в отношении перечисленных выше товаров, так как указанные товары не являются томатами и не изготовлены на основе томатов, представляют собой товары других видов и свойств. Таким образом, в указанной части заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как правообладателем селекционного достижения является иное лицо, то коллегия полагает данное основание для отказа не доказанным.

Введение потребителя в заблуждение относительно производителя предполагает доказывание через социологическое исследование, которое отсутствует в настоящем деле, поэтому, по мнению коллегии, основания введения



потребителя в заблуждение потребителя заявленным обозначением относительно производителя товаров являются недоказанными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2022.**