

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736053, при этом установлено следующее.

Огурец СМАЙЛ F1

Комбинированное обозначение по заявке №2019736053, поданной 24.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 19.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736053 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- словесный элемент «Огурец», который согласно словарно-справочным источникам информации означает огородное растение из семейства тыквенных, идущее в пищу (см. «Толковый словарь Ушакова Д.Н. 1935-1940», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898550>). В связи с чем для части товаров 31 класса МКТУ, например, «*овощи не обработанные, а именно огурцы*» не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении другой части товаров 31 класса МКТУ и всех заявленных товаров 16 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса);

- обозначение «F1», которое представляет собой простое сочетание буквы и цифры, не имеющее оригинального графического исполнения, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение «Огурец СМАЙЛ F1» воспроизводит название сорта огурцов «Огурец Смайлик F1» (см. <http://reestr.gosstrf.ru/reestr/sort/8558834.html>, <https://www.mosgazon.ru/semena/semena-ovoschey/ogurcy/ogurec-smaylik-f1-a-12-sht/>, <http://repka.online/ovoshhi/ogurtsyi/rannespelyi/smaylik-f1.html> и др.), в связи с чем, в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ «*овощи не обработанные, а именно огурцы*» не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товаров и является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

Огурец КУРАЖ F 1

по свидетельству № 778489 с приоритетом от 03.06.2019, зарегистрированным на имя ООО «Селекционная фирма Гавриш», Москва в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В Роспатент 20.09.2021 поступило возражение и 19.10.2021 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно неохраноспособности элементов «Огурец» и «F1»;

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2019736053, а именно исключает все товары 16 класса МКТУ и сокращает перечень товаров 31 класса МКТУ следующими позициями *«овощи не обработанные, а именно огурцы»*;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019736053 в отношении всех заявленных товаров, в связи с чем указанный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке. При этом отмечает, что ведет совместную деятельность с правообладателем противопоставленного товарного знака (являются аффилированными лицами с общими учредителями);

- заявленное обозначение не воспроизводит сорт огурцов «Огурец СМАЙЛ F1», а является самостоятельным обозначением, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019736053 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019736053 – [1].

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение «Огурец СМАЙЛ F1» сходно до степени смешения с наименованием селекционного достижения «Огурец СМАЙЛИК», включенного в государственный реестр селекционных достижений в 2015 году, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица (см. сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» <https://reestr.gossortrf.ru/> и сайт Государственного реестра селекционных достижений допущенных к использованию <https://reestr.gossortrf.ru/>).

Таким образом, в отношении указанного в возражении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2021, заявитель представил свои доводы, относительно дополнительных оснований, указанных коллегией, которые сводятся к тому, что заявленное обозначение «Огурец СМАЙЛ F1» и наименование селекционного достижения огурец «СМАЙЛИК» не являются сходными в целом.

С учетом даты (24.07.2019) поступления заявки № 2019736053 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Огурец СМАЙЛ F1

Заявленное обозначение

по заявке №2019736053

представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифру «F1» и словесные элементы «Огурец СМАЙЛ», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ *«овощи не обработанные, а именно огурцы»*.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Огурец» (огурец – огородное растение из семейства тыквенных, с продолговатым зеленым плодом, идущее в пищу, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898550>), указывающий на вид товаров, и обозначение «F1», представляющее собой простое сочетание буквы и цифры, которые являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Согласно доводам экспертизы наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Огурец», который указывает на конкретный вид овощной культуры, заявленное обозначение в отношении части товаров 31 класса МКТУ, которые относятся к другим видам овощных культур, и всех заявленных товаров 16 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса);

Вместе с тем, поскольку заявитель уточнил перечень товаров 31 класса МКТУ, то основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан товарный знак

Огурец КУРАЖ F 1

по свидетельству № 778489 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее букву и цифру «F1» и словесные элементы «Огурец КУРАЖ», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В противопоставленном знаке элементы «ОГУРЕЦ», «F1» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019736053 в отношении всех заявленных товаров.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что содержат разные словесные элементы «СМАЙЛ» - «КУРАЖ».

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, расположенной на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» <https://reestr.gossortrf.ru/>, в Госреестр селекционных достижений в 2015 году была включена овощная культура огурец Смайлик, номер заявки 66079, заявитель ООО «ВЕРЕЯ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и селекционного достижения показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые обозначения включают сходные фонетическим и тождественные семантическим словесные элементы «СМАЙЛ» - «СМАЙЛИК».

Фонетическое сходство обусловлено фонетическим вхождением заявленного обозначения в наименование селекционного достижения.

Семантическое тождество обусловлено тем, что сравниваемые слова имеют одинаковое значение (смайл (смайлик) – произошло от английского слова smile – «улыбка»). Смайл (смайлик) – представляет собой небольшую симпатичную рожицу, которую помещают в текстовое сообщение для того, чтобы передать вместе с текстом еще и свою эмоцию, свое настроение, см. сайт Википедия).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Огурец», который представляет собой конкретный вид овощной культуры и обозначение «F1», которое применительно для овощных культур указывает на то, что данная культура представляет собой растение гибридного происхождения. Противопоставленное селекционное достижение зарегистрировано в отношении овощной культуры огурец, которое также является гибридом.

Таким образом, заявленное обозначение в целом является сходным с охраняемым в Российской Федерации с наименованием селекционного достижения.

Анализ товаров 31 класса МКТУ (указанных в уточненном перечне) и товаров, в отношении которых охраняется селекционное достижение, показал, что они однородны, поскольку относятся к одному виду товаров (огурцы), имеют одно и то же происхождение «продукция растениеводческих предприятий», один круг потребителей (общий круг потребителей) и один рынок сбыта. Однородность товаров 31 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В связи с указанным в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2021.