

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. №051-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 24.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский», Астраханская область (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700264, при этом установлено следующее.

Ящик Астраханских помидоров

Словесное обозначение по заявке №2019700264, поданной 10.01.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Томхада», г. Астрахань в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 40, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В настоящее время, согласно внесенным изменениям в заявку, заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский», Астраханская обл.

Роспатентом 25.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700264 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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 3(1), 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «помидоров» («помидор» - растение семейства пасленовых со съедобными красными или желтыми плодами, то же, что томат; плод этого растения, см. Толковый словарь Ушакова, 1935-1940 на сайте <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/957494>), который указывает на вид и состав товаров.

Таким образом, в отношении товаров 30 класса МКТУ «соль, горчица; уксус, пищевой лед» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованиями места происхождения товаров:

- **АСТРАХАНСКИЕ ТОМАТЫ** № 112, право пользования которым предоставлено Снабженческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Приволжский», 416463, Астраханская область, Приволжский р-н, с. Карагали, ул. Зелёная, 4 «В», свидетельство № 112/2, приоритет от 17.09.2018;

- **АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА** № 180, право пользования которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный Комплекс Астраханский», 416025, Астраханская область, Харабалинский р-н, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 28, литер А, свидетельство № 180/1, приоритет от 05.07.2018.

Поскольку в настоящее время заявитель является обладателем свидетельства на НМПТ №112/3 «АСТРАХАНСКИЕ ТОМАТЫ» и свидетельства на НМПТ №180/1

«АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА», то словесные элементы «астраханских помидоров» являются неохранными элементами только для товаров, указанных в данных свидетельствах, а именно для товаров «томаты» (НМПТ №112) и «томатная паста» (НМПТ №180).

Вместе с тем, словесные элементы «астраханских помидоров» занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 24.11.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

- 29 класс МКТУ – *томаты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; томатная паста;*

- 31 класс МКТУ – *томаты свежие необработанные.*

- кроме того, заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, касающиеся изменения размера шрифта словесных элементов «Ящик» и «Астраханских помидоров» (измененное заявленное обозначение представлено в следующем виде:

ЯЩИК Астраханских помидоров).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019700264 в отношении уточненного перечня товаров, с указанием словесного элемента «Астраханских помидоров» в качестве неохранным.

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 входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Ящик» с учетом семантики (ящик – коробка (ящик) в форме многогранника, чаще всего прямоугольного параллелепипеда, предназначенное для хранения или транспортировки чего-либо, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) в отношении

указанного в возражении уточненного перечня товаров 29, 31 классов МКТУ является описательным, указывает на тару, в которой поставляются товары (основание пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит только из неохраноспособных элементов.

В поступивших 04.02.2021 пояснениях, заявитель представил свои доводы, относительно дополнительных оснований, указанных коллегией, которые сводятся к следующему:

- пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса не содержит напрямую запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые могут рассматриваться как указание на тару, в которой поставляются товары;

- словесный элемент «Ящик» нельзя отнести к обозначению, указывающему на вид, свойство, назначение, ценность товаров, время, место и способ их производства или сбыта, а также на количество товаров, поскольку ящик может быть любого размера и вмещать разное количество помидоров;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение в целом и его словесный элемент «Ящик», в частности, вызывают в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Например, потребитель может предположить, исходя из своего опыта, что для производства предлагаемой к продаже банки томатной пасты или банки консервированных томатов потребовался ящик свежих астраханских помидоров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2019) поступления заявки № 2019700264 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 (3) 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.

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, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент

в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявителем было заявлено о внесении изменений в заявленное обозначение, касающиеся изменения размера шрифта словесных элементов «Ящик» и «Астраханских помидоров».

Измененное обозначение представлено в следующем виде **Ящик Астраханских помидоров.**

Внесение таких изменений не позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака, в связи с чем они ни не могут быть внесены.

Заявленное обозначение по заявке №2019700264 представляет собой словесное обозначение **Ящик Астраханских помидоров** выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом

Согласно доводам возражения заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

- 29 класс МКТУ – *томаты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; томатная паста;*
- 31 класс МКТУ – *томаты свежие необработанные.*

Согласно заключению по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Помидоров (помидоры (томаты) - однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода паслён, см. Яндекс-словари) для части

заявленных товаров, не являющихся помидорами, или в состав которых не входят помидоры, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров.

Вместе с тем, поскольку заявитель сократил перечень заявленных товаров указанными выше позициями, то отсутствуют основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- наименование места происхождения товаров № 112 (далее – НМПТ 1)

АСТРАХАНСКИЕ ТОМАТЫ;

- наименование места происхождения товаров № 180 (далее – НМПТ 2)

АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА.

Норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса предусматривает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование и регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Коллегия отмечает, что в настоящее время заявитель является обладателем свидетельства на НМПТ №112/3 «АСТРАХАНСКИЕ ТОМАТЫ», зарегистрированного в отношении товара «томаты», и свидетельства на НМПТ №180/1 «АСТРАХАНСКАЯ ТОМАТНАЯ ПАСТА», зарегистрированного в отношении товара «томатная паста» и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

При этом словесные элементы «астраханских помидоров» являются неохраняемыми элементами для товаров, указанных в уточненном перечне, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ящик», который согласно словарно-справочным источникам информации имеет следующее значение «коробка (ящик) в форме многогранника, чаще всего прямоугольного параллелепипеда, предназначенная для хранения или транспортировки чего-либо, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Следует отметить что ящик (коробка) является традиционной тарой для транспортировки, хранения и реализации товаров уточненного перечня.

С учетом изложенного для товаров уточненного перечня словесный элемент «Ящик» является описательным, указывает на свойства, то есть упаковку товаров, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов.

Резюмируя вышеизложенное коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2020.