

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «РОСТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020711437, при этом установила следующее.

Заявка №2020711437 на регистрацию словесного обозначения

« **REDBERRY** » была подана на имя заявителя 06.03.2020 в отношении товаров 31 класса МКТУ *«овощи необработанные; орехи [плоды]; рассада; травы пряновкусовые необработанные; томаты красные; ягоды необработанные».*

Роспатентом было принято решение от 31.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020711437 в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 1, 3 статьи

1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в силу своего семантического значения («Redberry» - в переводе с англ. яз. – женьшень; «Женьшень» - многолетнее травянистое растение, корень которого используется в пищевой промышленности в тонизирующих напитках. Растет в смешанных кедровых, пихтовых и широколиственных лесах, часто в зарослях папоротников и кустарников. Выращивают как лекарственное растение (препараты из корня — тонизирующее средство) / см. Интернет-сайты <https://slovarvocab.com/english-russian/new-medical-vocab/redberry-2646352>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/redberry>, <https://translate.yandex.ru/?lang=enru&text=redberry>, <https://woordhunt.ru/word/redberry>, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/redberry>, <https://translate.academic.ru/redberry/xx/ru>, https://illustrated_dictionary.academic.ru/3888/Женьшень, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/1831/ЖЕНЬШЕНЬ, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2798/Женьшень и др.) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ (а именно «*рассада; травы пряновкусовые необработанные*»), поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары, указывает на их свойства. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров 31 класса МКТУ («*овощи необработанные; орехи [плоды]; томаты красные, свежие; ягоды необработанные*») способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, в связи с чем такая регистрация невозможна на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подвергает критике указанные экспертизой в решении Роспатента ссылки на словарно-справочные источники информации, указывает на отсутствие библиографических сведений, в ряде ссылок слово «redberry» в значении «женьшень» имеет второстепенное значение;

- в возражении представлено лингвистическое заключение, в котором анализируются авторитетные словарные издания британского и американского вариантов английского языка, в которых слово «REDBERRY» вообще не значится в качестве языковой единицы, или содержат упоминания слова «REDBERRY» в качестве местных народных сокращенных названий различных видов растений;

- в заключение также указано, что исследуемая языковая единица REDBERRY – это сложное слово, образованное из словосочетания «red berry», происхождение которой соотносится с этимологией двух английских слов: «red» (исконно английское слово, восходящее к индоевропейскому пласту лексики, и имеет значение «красный (цвет)») и «berry» (исконно английское слово, восходящее к индоевропейскому пласту английской лексики, и имеет значение «ягода»);

- слова «red» и «berry» сами по себе являются известными и распространенными в английском языке, и с их значением по отдельности может быть знаком довольно значительное число людей, не являющихся носителями английского языка, в том числе и российские потребители, обладающие каким-либо уровнем знания языка, могут воспринимать это слово скорее в значении «красная ягода»;

- при выполнении перевода слова «женьшень» на английский язык с использованием указанных словарей, основным общеупотребимым переводом выдается слово «ginseng»

(<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C>,
<https://translate.academic.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ru/en/>);

- поскольку значение слова «REDBERRY» никому не известно, оно является изобретенным, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение

относительно свойств маркированным им товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве приложений иллюстрирующих доводы возражения заявителем представлено экспертное заключение специалистов Центра экспертиз ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный университет» от 29.03.2021 г. по запросу ООО «Версус.лигал» от 21.01.2021 г. [1].

В корреспонденции от 01.12.2021 заявителем представлен отчет о результатах проведенного АНО «Левада-центр» социологического исследования в отношении восприятия потребителями семантики обозначения «Redberry» в отношении товаров (овощи свежие, ягоды, травы пряно-вкусовые) [2].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 01.12.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 28.12.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 28.12.2021 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 28.12.2021 по заявке №2021711437.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2022 по делу № СИП-328/2022 вышеуказанное решение от 28.12.2021 было признано недействительным.

Судом установлено, что проведенный Роспатентом в оспариваемом решении семантический анализ спорного обозначения нельзя признать полным и однозначным. В том числе, суд указал, что «женьшень» является лишь одним из возможных семантических значений спорного обозначения, изложенное осталось за пределами исследования административного органа.

В том числе, суд указал, что из обжалуемого решения Роспатента не

усматривается, что административным органом было принято во внимание указанное, наиболее вероятное для потребителя, значение спорного обозначения («красная ягода») в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Поскольку ранее вывод Роспатента об однозначном семантическом значении признан преждевременным, как следствие, также является несостоятельным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение в отношении таких товаров, как «овощи необработанные; орехи [плоды]; томаты красные, свежие; ягоды необработанные» является ложным, поскольку представляет собой иные виды растений и порождает в сознании потребителей не соответствующие действительности ассоциации относительно их вида и свойства.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 30.09.2021 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711437.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу №СИП- 328/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2022 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 30.09.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.06.2023, к протоколу заседания были приложены дополнительные словарно-справочные материалы, а именно: статьи Википедии «Овощи», «Томат» [3], архивная версия страницы <https://ogorodnash.ru/krasnye-yagody/> от 10.06.2019 со статьей «Красные ягоды: 14 видов, деревья с красными ягодами» [4].

В корреспонденции от 13.07.2023, заявитель повторил выводы судов, а также указал следующее


- предложенный Судом по интеллектуальным правам перевод элементов «red» (в переводе с английского «красный»), «berry» (в переводе с английского «ягода») также не придает обозначению описательное или возможности введения потребителя в заблуждение в отношении испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ;

- официальные источники, энциклопедии, словари не содержат официального наименования или термина «красная ягода». «Красная ягода» - это что-то абстрактное, некий собирательный образ, который вызовет у каждого потребителя свои ассоциации в зависимости от уровня знаний, эрудированности, области деятельности и т.д.;


- в случае разделения потребителем обозначения «Redberry» на две части, и перевода обозначения как «красная ягода», у каждого лица возникает индивидуальный ассоциативный ряд, основанный на личностном восприятии, сформированным на разных этапах жизни на базе его визуальных, вкусовых, обонятельных предпочтений, заложенных на протяжении его жизни;

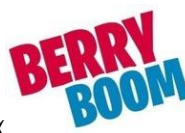
- заявитель привел примеры из практики Роспатента, а именно указал на




регистрацию товарного знака «» по свидетельству №718805 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», а также ряд других регистраций, которые, по мнению заявителя, могут быть



восприняты потребителем как указание на вид товара: товарный знак «ФрутБерри» по свидетельству №810476 (от английского «fruit berry», в переводе на русский «сладкая ягода»), зарегистрирован в отношении почти полного перечня товаров 29,



31 классов МКТУ; знаки «», «» по международным регистрациям № 1258543, №1719828, действующим в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ и другие;

- несмотря на то, что делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, заявитель вправе

рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (06.03.2020) заявки № 2020711437 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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 словесное обозначение « **REDBERRY** » по заявке №2020711437 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«овощи необработанные; орехи [плоды]; рассада; травы пряновкусовые необработанные; томаты красные; ягоды необработанные»*.

Согласно решению Роспатента от 31.05.2021 установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия проанализировала указанные в решении Роспатента от 31.05.2021 ссылки на словарно-справочные источники информации (<https://slovarvocab.com/english-russian/new-medical-vocab/redberry-2646352>, с ссылкой на Чибисова О.И., Смирнов Н.Н.. New English-Russian dictionary of biology. Новый Англо-Русский словарь по биологии. 2003. <https://translate.academic.ru/>, содержащий ссылки на English-Russian dictionary of biology and biotechnology, Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого, Англо-русский медицинский словарь. ISBN 5-88721-050-8 и др., <https://academic.ru/> Толковый словарь Ушакова), в которых указано, что словесный элемент заявленного обозначения «Redberry», в переводе с английского языка на русский язык имеет

значение «женьшень» - дикорастущее в Маньчжурии и Корее травянистое растение, корень которого применяется китайской медициной, как универсальное лечебное средство.

Коллегией были приняты во внимание выводы Суда по интеллектуальным правам, указанные в решении от 07.04.2023 по делу № СИП-328/2022 которые сводятся к следующему.

Так Судом по интеллектуальным правам были учтены выводы, сделанные в заключении специалистов Центра экспертиз ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный университет» от 29.03.2021 г. [1], а именно «языковая единица «Redberry» зафиксирована в некоторых толковых словарях английского языка, но отсутствует в британском и американском национальных корпусах современного английского языка и имеет следующие словарные значения: воронец красный; женьшень американский, женьшень пятилистный, крушина шафрановидная, жостер шафрановидный. Все эти значения являются сокращенной формой местных названий разных растений. Исследуемая языковая единица в переводе на русский язык имеет несколько значений: брусника; женьшень (*Rapax ginseng*); толокнянка обыкновенная, мучница, толокница, медвежья ягода, медвежье ушко, медвежьих ушки, воронец красный (*Actaea rubra*)». Исходя из вышеизложенных выводов, судом сделан вывод о том, что «женьшень» является лишь одним из возможных семантических значений спорного обозначения (см. стр. 8, абз.5 вышеуказанного решения суда).

«Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу № СИП-972/2019, при оценке обозначения с точки зрения среднего потребителя главную роль играет не грамотный с точки зрения специалиста в области лингвистики перевод входящего в состав спорного обозначения словосочетания с иностранного языка на русский, а именно восприятие потребителем такого обозначения в отношении конкретных услуг, для индивидуализации которых предоставлена или испрашивается охрана.

Так, в данном случае с точки зрения рядового потребителя при наличии минимальных знаний иностранного языка заявленное словесное обозначение может

восприниматься как составное слово из двух значимых элементов английского языка «red» - красный, «berry» - ягода.

Указанное также подтверждается заключением от 29.03.2021, согласно которому языковая единица «Redberry» - это сложное слово, образованное из словосочетания «red berry», происхождение указанной языковой единицы соотносится с этимологией двух английских слов: «red» и «berry», из которых прилагательное «red» имеет исходное значение – «красный (цвет)», а существительное «berry» происходит от древнеанглийского слова *berie* (русск. – «ягода»)) (см. стр. 9, абз. 2, 3, 4 вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2022 по делу № СИП-328/2022).

Учитывая вышеизложенную позицию Суда по интеллектуальным правам, коллегия приходит к выводу о том, что с позиции рядового российского потребителя, не являющегося носителем английского языка, слово «Redberry» способно восприниматься в значении «красная ягода».

Данный вывод также подтверждают результаты представленного заявителем отчета АНА «Левада – центр», согласно которому часть опрошенных соотносят понятие «redberry» с той или иной ягодой: «около 12% потребителей ответили, что обозначение «Redberry» означает «малина»; 10% потребителей выбрали вариант «клюква»; 5% потребителей выбрали вариант «смородина».

Учитывая вышеизложенное, при анализе испрашиваемого к регистрации перечня товаров 31 класса МКТУ, коллегия установила, что заявленное обозначение в отношении товаров «*томаты красные; рассада; ягоды необработанные*» является прямым указанием на вид и свойства товаров. Следует отметить, что плоды томата — с точки зрения ботаники — многогнёздные синкарпные ягоды [3]. В отношении указанных товаров заявленное обозначение не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Соответственно, в отношении остальных товаров 31 класса МКТУ «*овощи необработанные; орехи [плоды]; травы пряновкусовые необработанные*», которые также представляют собой товары растениеводства, но не являются по

факту ягодами, то заявленное обозначение является ложным, поскольку представляет собой иной товар (вид растения), не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно испрашиваемых к регистрации товаров *«рассада; ягоды необработанные»*, в случае если данные товары не являются рассадой красных ягод или представляют собой ягоды не красного цвета, заявленное обозначение является ложным, поскольку представляет собой товар иного вида, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Товары, которые можно отнести к категории, в отношении которых заявленное обозначение воспринимается, как фантазийное обозначение в заявленном перечне отсутствуют.

Относительно доводов заявителя о наличии иных регистраций со словесными элементами «Ягода» и «Berry» и что заявитель вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022).

Таким образом, учитывая вышеизложенный анализ коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 31.05.2021, заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021.