


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, 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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное СОЮЗОМ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742521, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2020742521, поданной 07.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 31 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в следующем цветом сочетании: зеленый, черный, белый.

Роспатентом 22.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742521 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 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «RUSGRAIN» (где «RUSGRAIN» является сложносоставным словом, образованным от слова «RUS» - сокращение от «RUSSIA, RUSSIAN» (см. <https://www.acronymfinder.com/RUS.html>), в переводе с английского языка означающее «Россия, российский», и слова «GRAIN» в переводе с английского языка – «зерно, крупа») и «UNION», которое в переводе с английского языка означает «союз» (см. <https://translate.google.ru>; Дубровин, М.И Большой русско-английский словарь. / М.И Дубровин. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008, Мюллер, В.К. Большой англо-русский, русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: АСТ, 2018, Мюллер, В.К. Большой русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: Эксмо, 2011) в целом воспринимаются как «Российский зерновой союз» не обладают различительной способностью, поскольку указывают на назначение заявленных товаров и услуг, а также на видовое наименование предприятия, в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно с обозначение «RUSSIAN GRAIN UNION», используемым Российским Зерновым Союзом (ОГРН 1027739891079, 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 7, стр. 2) - всероссийское объединение участников зернового рынка. Союз создан 23 ноября 1994 года. Являясь некоммерческой организацией, Союз объединяет более 530 предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием, переработкой, внутренней и внешней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и сертификацией, а также организации инфраструктуры зернового рынка, оказывающие финансовые, страховые, сюрвейерные, снабженческие, транспортные, научно-технические, информационные и иные услуги, обеспечивающие функционирование зернового сектора экономики. (см.

например: <https://grun.n4.biz/>; <http://grun.ru/about/history/>;
<https://whoiswhopersona.info/archives/47046>).

В связи с вышесказанным, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (СОЮЗ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА, 107139, УЛИЦА САДОВАЯ-СПАССКАЯ, ДОМ 11/1, ПОМ / КОМ ХЛП / 49, 51) без согласия вышеуказанного лица, может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 22.03.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «RUSGRAIN UNION» является неохраняемым;

- заявитель отмечает, что указанное в заключении по результатам экспертизы противопоставленное обозначение является фирменным наименованием, в связи с чем согласно статьи 1499 Кодекса экспертиза не должна проводиться по пункту 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение принято неправомерно;

- заявитель отмечает, что активное функционирование двух компаний, имеющих разные задачи по обеспечению внутреннего и внешнего рынка зерна, опровергают ложное представление узконаправленного потребителя зерна;

- рассматриваемая заявка является базовой в отношении международной регистрации №1569036, по которой в Швейцарии прошла экспертиза и принято положительное решение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020742521 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «RUSGRAIN UNION» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенного заявителем была представлена выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе – [1].

С учетом даты (07.08.2020) поступления заявки № 2020742521 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.

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 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).

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 по заявке № 2020742521 заявлено



комбинированное обозначение , выполненное в зеленом, черном, белом цветом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 *«зерна обработанные; зернопродукты обработанные; мука и зерновые продукты; продукты зерновые»*, 31 *«зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно и семена необработанные или обработанные; зерно и семена необработанные и непереработанные; отруби зерновые»* и услуг 35 *«анализ рынка зерновых; услуги по оптовой или розничной продаже зерна; агентства по импорту-экспорту»* классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы:

- «RUSGRAIN», представляющее собой сложносоставное слово, образованное от «RUS», которое является сокращением от слова «RUSSIA, RUSSIAN» и в переводе с английского языка на русский язык означает «Россия, российский» (см. <https://www.acronymfinder.com/RUS.html>) и слова «GRAIN» в переводе с английского языка на русский язык означает «зерно, крупа»;

- «UNION» в переводе с английского языка на русский язык означает «союз» (союз - общественная организация, объединение, например, Союз писателей. Профессиональный союз, см. <https://translate.google.ru>; <https://kartaslov.ru/>).

С учетом указанной выше семантики обозначение «RUSGRAIN UNION» в целом воспринимаются как словосочетание «Российский зерновой союз», которое указывает на назначение заявленных товаров и услуг и на видовое наименование предприятия, в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно открытой и общедоступной информации, расположенной в сети Интернет, установлено следующее.

18 августа 1994 года на собрании ОАО «АТО ОГО», АОЗТ «Агрин», АООТ «Рязанская зерновая компания», Госхлебинспекции, ОАО "Федеральная контрактная корпорация «Росхлебопродукт», АООТ "Корпорация «Мособлхлебопродукт», ВАО «Экспортхлеб» было принято решение о создании в России специализированной организации, которая отстаивала бы интересы зерновой отрасли страны.

Осенью 1994 года был подготовлен Устав Союза, учредителями выступили семь организаций: ОАО "Федеральная контрактная корпорация «Росхлебопродукт», АООТ "Корпорация «Мособлхлебопродукт», ОАО «АТО ОГО», АООТ «Рязанская зерновая компания», Московская Биржа МТБ, АОЗТ «Агрин», ВАО «Экспортхлеб». Союз успешно прошел регистрацию и 23 ноября 1994 года начал свою деятельность.

Первоочередной задачей для созданного Союза стало расширение его членской базы, вовлечение новых организаций в свою деятельность. В 1995 году стартовал проект по региональному развитию: в ряде регионов страны появились официальные представители Российского Зернового Союза (см. <https://academic.ru/>).

В настоящее время Российский Зерновой Союз объединяет 275 организаций агропромышленного сектора. Свыше 50% членов Союза являются зернопроизводителями и предприятиями по хранению и переработке зерна;

операторы рынка зерна, включая инфраструктурные организации, составляют 25% от общего числа членов Российского Зернового Союза. Члены Союза, с учетом региональных зерновых союзов, обеспечивают около 20% производства российского зерна, свыше половины объемов производства муки и комбикормов, две трети рыночного оборота зерна и свыше 90% экспорта зерна и продуктов его переработки.

Важнейшим достижением Российского Зернового Союза того времени стало создание полноценной системы информирования членов РЗС, а также сторонних организаций, о текущем состоянии и перспективах развития зернового рынка. Информационные материалы Союз начал предоставлять своим членам еще в 1995 году, но четко построенной системы информирования тогда еще не было. В 1998 году на регулярной основе начали выходить Вестник и Бюллетень Союза, были изданы справочники по торговле зерном, многочисленные книги.

В октябре 2000 года стартовал пилотный проект по внедрению складских свидетельств на зерно, который после 2003 года начал превращаться в развитую систему Добровольной сертификации РЗС. В итоге на настоящий момент активно используются две системы добровольной сертификации и Система менеджмента качества по стандартам ISO.

На сегодняшний день Российский Зерновым Союзом сертифицировано 112 предприятий в 27 регионах РФ. Общая зерновая емкость этих предприятий составляет более 10 млн т., в т.ч. элеваторная емкость — 6,8 млн т.

По инициативе Российского Зернового Союза идет процесс создания саморегулируемой организации «Союз Хранителей Зерна». В 2013 году на базе РЗС был создан Национальный Кормовой Союз.

В 2009 и 2016 годах Российский Зерновой Союз совместно с Правительством Российской Федерации и Минсельхозом России участвовал в подготовке и организации I и II Всемирного зернового форума (<http://grun.ru/>).

Коллегия также отмечает, что согласно Выписке из ЕГРЮЛ [1] и уставу, расположенному на сайте <http://grun.ru/>, наименование организации

«РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ» на английском языке «RUSSIAN GRAIN UNION».

Кроме того, на имя РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА зарегистрирован



РОССИЙСКИЙ
ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

товарный знак по свидетельству №449688 с приоритетом от 13.04.2010 (см. открытые реестры на сайте <https://www1.fips.ru/>).

С учетом изложенного выше, обозначение «Российский зерновой союз», которое соответствует известной организации «РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ» / «RUSSIAN GRAIN UNION» и используется данной организацией, широко известно в области зернового рынка.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «RUSSIAN GRAIN UNION», который сходен с обозначением «РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ» / «RUSSIAN GRAIN UNION», используемым другим лицом. При этом регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров, относящихся к зерновой продукции, и услуг, связанных с анализом рынка зерна и продвижением зерна.

Коллегия отмечает, что возражение не содержит каких-либо материалов, которые свидетельствовали бы о том, что заявитель создан по инициативе, либо на базе РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА.

Довод возражения о том, что заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в Швейцарии не приводит к автоматическому предоставлению правовой охраны этому обозначению в Российской Федерации, поскольку условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенное, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя - СОЮЗА ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя и лица,

оказывающего услуги и, следовательно, не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.11.2021.