

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 (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АГРОЭКО-Менеджмент», Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, дом № 19, оф. 1 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735965, при этом установлено следующее.

BLACKDUROC

Словесное обозначение « **BLACKDUROC** » по заявке №2022735965, поданной 02.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022735965 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 8 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «BLACKDUROC», состоящее из слов «BLACK» и «DUROC», которые в переводе с английского языка на русский язык означают black – черный; duroc – дюрок – порода свиней, введена в северо-восточной части США, путем скрещивания одной группы рыжих свиней с другой, разводимой в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк, (см. Интернет, например, <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=black%20duroc&op=translate> – (1), <https://breed.academic.ru/1550/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA> – (4), Термины и определения, используемые в селекции, генетике и воспроизводстве сельскохозяйственных животных. - М.: ВНИИплем. И. М. Дунин. 1996), тем самым указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемого элемента, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с селекционным достижением «ДЮРОК» (номер заявки на допуск: 32600, год включения в реестр допущенных: 1993, см. Интернет, <https://reestr.gossortrf.ru/sorts/9353221/>), то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 31 класса МКТУ на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также было отмечено, что в материалы заявки поступило обращение ООО «ПРОФИТ», содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства и документальные подтверждения регистрации селекционного достижения ранее даты подачи заявленного обозначения, о поступлении которого заявитель был уведомлен.

В Роспатент 04.09.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- анализ словарно-справочных источников показал, что словесное обозначение «BLACKDUROC» не является лексической единицей какого-либо языка, то есть является фантазийным, следовательно, не содержит указания на род/вид, свойства,

назначение товаров, и на какие-либо особенные характеристики товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 40 классов МКТУ;

- даже если рассматривать словесное обозначение «BLACKDUROC» как сложносоставное, то у потребителей могут сложиться совершенно различные ассоциации, связанные с вариативностью восприятия частей данного слова, так как Дюрок (Gérard Christophe Duroc) – это фриульский герцог (1772 - 1813), великий маршал двора Наполеона I; Дюрок (фр. Duroc) – это пересадочный узел линий 10 и 13 Парижского метрополитена, расположенный на границе VI, VII и XV округов Парижа; black – чистильщик; чернота; негр (американский); чёрная краска; траурное платье; чернь; чёрное пятно; платье чёрного цвета; чёрный цвет; чёрное платье; грязь; уголь (красящий пигмент черного цвета); негритянка; бойкотировать (в знак протеста или в поддержку забастовки); арап; очко; печатающая поверхность стереотипа; (воен.) яблочко мишени; яблоко мишени; газ.турб., теплоперед, и другие значения;

- с учетом изложенного заявленное обозначение может нести различную семантику и образы (например, черный герцог, чистильщик свиней или мрачная станция);

- таким образом, заявленное обозначение в том варианте, на который указывает экспертиза, не очевидно для российских потребителей;

- в отношении указанного экспертизой обращения ООО «ПРОФИТ», содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства и документальное подтверждение регистрации селекционного достижения ранее даты подачи заявленного обозначения, заявитель отмечает следующее:

- селекционное достижение «ДЮРОК», номер заявки на допуск: 32600, год включения в реестр допущенных: 1993, входит в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, но не охраняемых патентом;

- таким образом, экспертизой был необоснованно применен пункт 8 статьи 1483 Кодекса, так как указанное в решении обозначение «ДЮРОК» не является охраняемым в Российской Федерации наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений;

- названная норма права содержит запрет на регистрацию товарного знака, сходного именно с наименованием селекционного достижения, при том, что само селекционное достижение должно быть зарегистрировано в Государственном реестре селекционных достижений в отношении однородных товаров;

- как было указано в одном из постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам: «Поскольку условием оспаривания товарного знака по мотиву его сходства с названием селекционного достижения в ГК РФ названо включение селекционного достижения в Государственный реестр селекционных достижений, то и право на оспаривание возникает именно с этого момента – момента включения селекционного достижения в Государственный реестр селекционных достижений, совпадающего с моментом возникновения исключительного права на селекционное достижение»;

- согласно пункту 1 статьи 1434 Кодекса приоритет селекционного достижения устанавливается по дате поступления в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям заявки на выдачу патента. Заявка на выдачу патента и заявка на допуск селекционного достижения к использованию – это совершенно разные процедуры, причем заявка на допуск селекционного достижения к использованию никак не влияет на возникновение исключительного права на селекционное достижение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022735965 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов, заявителем были представлены сведения по рассматриваемой заявке – [1].

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

С учетом даты (02.06.2022) поступления заявки № 2022735965 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).

В соответствии с пунктом 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 фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022735965 заявлено словесное обозначение « **BLACKDUROC** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 40 классов МКТУ:

Согласно заключению по результатам экспертизы, основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке для всех товаров и услуг послужило то, что заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «BLACKDUROC», который указывает на их вид, свойства и назначение.

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

Согласно словарно-справочным источникам словесный элемент «BLACKDUROC», действительно, не является лексической единицей английского языка, вместе с тем, образован из двух слов «BLACK» и «DUROC».

Такому восприятию способствует то, что российскому потребителю хорошо известны:

- слово «BLACK», благодаря широкому использованию в речи именно в значении черный, например black friday – черная пятница (традиционная сезонная распродажа), black Russian – черный русский (знаменитый алкогольный коктейль), а также большим количеством зарегистрированных товарных знаков, (например,



« » по свидетельству № 799640, «BLACK COFFEE» по



свидетельству № 778598, «BLACK FOX ЧЕРНАЯ ЛИСА» по свидетельству №744678,

BLACK ROSE

Black moon

«ЧЕРНАЯ РОЗА» по свидетельству № 752472, «Черная луна» по



свидетельству № 750833, « » по свидетельству № 765275. Что касается иных значений словесного элемента «BLACK», приведенных заявителем, то они не являются хорошо знакомыми и употребляемыми средним российским потребителем;

- слово «duroc», которое согласно общедоступным и открытым источникам информации (см. сайт Википедия) представляет собой название породы свиней «дюрок» - старинная порода домашних свиней, выведенная в США. Как правило, является одной из наименее агрессивных пород свиней, выращиваемых на мясо.

Одна из нескольких пород этих свиней, выведенных в 1800 году в Новой Англии, произошла из Африки. По одной из теорий, свиньи были вывезены с побережья Гвинеи во время работорговли. Другое предположение состоит в том, что красный цвет произошел от беркширской свиньи из Британии, сейчас эта порода чёрного цвета. В России из-за прихотливости в содержании и кормлении разводить данную породу смогут лишь племенные центры.

При этом согласно Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.2. «Породы животных» (официальное издание). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. – 214 с., которое является официальным документом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ «Госсорткомиссия» (см. Электронную версию печатного издания Госреестра, размещеную на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия»: <http://www.gossortrf.ru>) порода свињи Дюрок разводится в регионах Северный (1), Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12), оригинаторами (лицо, осуществляющее поддержание и воспроизводство племенного материала) являются ОАО «ПЛЕМЕННОЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 'ГИБРИДНЫЙ'» (446700, САМАРСКАЯ ОБЛ., СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН); ОАО «ОМСКИЙ БЕКОН» (644504, ОМСКАЯ ОБЛ., ОМСКИЙ Р-Н, С.ЛУЗИНО); АООТ «ЛАЗАРЕВСКОЕ» (301220, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ЩУКИНСКИЙ Р-Н); ГОСПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ «ПЕРМСКИЙ» (617077, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., КРАСНОКАМЕНСКИЙ Р-Н, П. МАЙСКИЙ).

Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить, и реализовывать племенной материал породы на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что информация, расположенная на сайте <http://www.gossortrf.ru> доступна как профессионалам рынка мяса и мясных продуктов, так и рядовому российскому потребителю, то есть широкому кругу потребителей.

С учетом изложенного, словесный элемент «BLACKDUROC» воспринимается как определенная порода свиней – «Дюрок» черного цвета.

Заявленный перечень товаров 29 класса МКТУ *«ветчина; голубцы, фаршированные мясом; желе мясное; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; консервы мясные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; субпродукты; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; экстракты*

мясные» представлен позициями товаров, которые относятся к родовой категории «мясо и мясная продукция».

Заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ *«баоцзы; буррито; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени; подливки мясные; равиоли; сэндвичи; хот-доги; цзяоцзы; чизбургеры [сэндвичи]»* представлен позициями товаров, которые относятся к кулинарным мучным изделиями, в состав которых, в качестве начинки входит мясной продукт (фарш, паштет, котлета).

Заявленный перечень товаров 31 класса МКТУ *«животные живые; скот племенной»* это животные и племенной скот.

Заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продаже товаров с использованием Интернет-сайтов»,* это услуги, которые связаны с демонстрацией товаров и их продажей.

Заявленный перечень 40 класса МКТУ *«консервирование мяса и мясных продуктов; копчение мяса и мясных продуктов»* представлен услугами, которые непосредственно связаны с производством мясной продукция, а именно консервированием и копчением.

Таким образом, заявленное обозначение указывает на вид товаров 31 класса МКТУ, на свойства товаров 29, 30 классов МКТУ и свойство, назначение услуг 35, 40 классов МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

С учетом вышеизложенного заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг относится к обозначению, которое прямо без домысливания указывает на вид, свойство и назначение, а поскольку состоит только из словесного элемента «BLACKDUROC», то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке также послужило его сходство с селекционным достижением – Дюрок (порода свиней).

В соответствии со статьей 1424 Кодекса срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений в течение тридцати лет.

Таким образом, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при условии, когда исключительное право на охраняемое в Российской Федерации наименование селекционного достижения возникло ранее даты подачи заявки.

Между тем, как было указано выше, селекционное достижение «Дюрок» включено в Госреестр допущенных селекционных достижений (год включения в реестр допущенных: 1993, номер заявки на допуск: 32600), но не зарегистрировано в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и не охраняется патентом на селекционное достижение.

В связи с указанным норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса в рассматриваемом случае не может быть применена.

Вместе с тем, как было указано выше заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2023.