

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 30.11.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Дока-Генные Технологии", Московская область (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748311, при этом установлено следующее.

Индиго Стар

Обозначение «» по заявке № 2019748311, поданной 27.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 17.08.2020 в государственной регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ИНДИГО» - это тропическое растение из семейства бобовых, из сока которого добывается эта краска (см. Интернет, www.dic.academic.ru – Толковый словарь Ушакова), в этой связи оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 31 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «INDIGO» по заявке №2019744180, ранее заявленным в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью Объединение "Золотой Бренд", 140030, Московская обл., Люберецкий р-н., п. Малаховка ул. Стасова, 71, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В Роспатент 30.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленная заявка №2019744180 признана отозванной, в связи с чем данное противопоставление может быть снято в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- слово «ИНДИГО» имеет множество значений, и какое бы из значений слова «ИНДИГО» не рассматривалось, оно не может ввести в заблуждение, так как рядовой российский потребитель, постоянно использующий в своем привычном рационе картофель, не подумает, что перед ним «тропическое растение»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Дока-Генные Технологии», основанное более 20-ти лет назад, имеет опыт в производстве столовой продукции с 2005 года, обладает компетенцией в биотехнологии и семеноводстве с 1998 года, заявитель включен в Реестр членов Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз);

- заявитель является правообладателем патента на селекционное достижение №10047, культура - Картофель (*Solanum tuberosum* L), сорт «ИНДИГО», в связи с чем, регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Дока-Генные Технологии» не будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного выше, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты интернет-страниц.
2. Копия Заявления, исх. №55 от 07.05.2020.

3. Копия Письма ФИПС от 03.07.2020.
4. Патент № 10047 на селекционное достижение.
5. Копия информации ФГБУ «Госсорткомиссия».
6. Копия Выписки из реестра Картофельный Союз.
7. Копия патента №121909.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.01.2020, на основе материалов, представленных заявителем, коллегией указано на то, что обозначение «ИНДИГО» носит описательный характер, поскольку является наименованием селекционного достижения, имеющегося в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

В отношении указанных мотивов заявитель представил письменную позицию, основанную на следующих доводах:

- заявленное обозначение «Индиго Стар» имеет семантическое значение «Темно-синяя Звезда», в связи с чем не указывает на характеристику товара, является фантазийным по отношению к заявленным товарам 31 класса МКТУ;
- слово «стар» активно используется в товарных знаках, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приведенных заявителем в качестве примеров в тексте дополнения к возражению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.08.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019745311 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.09.2019) поступления заявки № 2019748311 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019748311 заявлено

Индиго Стар

словесное обозначение «**Индиго Стар**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 31 класса МКТУ – «картофель необработанный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.08.2020.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента от 09.09.2020 о признании заявки №2019744180 отозванной.

Таким образом, противопоставление обозначения «**INDIGO**» по заявке №2019744180 может быть снято.

Следовательно, в настоящее время, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным источникам входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Индиго» - это тропическое растение из семейства бобовых, из сока которого добывается эта краска (см. Интернет, www.dic.academic.ru – Толковый словарь Ушакова).

Заявленное обозначение представляет собой написание буквами русского алфавита английского словосочетания «Indigo Star», что в переводе на русский язык означает «Синяя Звезда» (см. <https://translate.yandex.ru>), является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация.

Таким образом, заявленное обозначение в целом «Индиго Стар» не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно материалам возражения (4), заявленное обозначение включает наименование селекционного достижения, следовательно, словесный элемент «Индиго», может быть воспринят как характеристика заявленных товаров.

Вместе с тем, оценивая охраноспособность заявленного обозначения в целом, коллегия считает, что элемент «Индиго» в сочетании со словом «Стар», создает новое обозначение, имеющее иное визуальное и смысловое восприятие в сравнении со словом «Индиго» отдельно. Кроме того, коллегией принято во внимание, что патентообладателем селекционного достижения является заявитель.

При таких обстоятельствах, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в целом не способно ассоциироваться с товарами заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2020, отменить решение Роспатента от 17.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019748311.