

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУРИЯ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022770452, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**CANADAGREEN**» по заявке №2022770452 было подано 04.10.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 27, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022770452 было принято 18.10.2023.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано следующее.

Заявленное обозначение состоит из сложносоставного слова «CANADAGREEN», которое, несмотря на слитное написание, состоит из двух слов «CANADA» и «GREEN», где словесный элемент CANADA – транслитерация «Канада» - «государство в Северной Америке, которое характеризует заявленные товары 27, 31 классов МКТУ, указывая на место происхождения товаров,

местонахождение их изготовителя, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом, поскольку заявитель по данной заявке находится в России, регистрация заявленного обозначения на его имя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, места производства товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что по сведениям сети Интернет, заявленное обозначение «CANADAGREEN», служит для индивидуализации товаров, однородных заявленным, производителем которых является канадская компания CANADA GREEN (<https://canadagreenperfectgrass.com/>). Торговая марка «CANADA GREEN» основана с 1957 года в Канаде. Бренд известен более чем в 28 странах мира. Семена «CANADA GREEN» активно продаются как в Канаде и Северной Америке, так и в Европе. Основными рынками сбыта в Европе являются Англия, Франция и Германия. Сегодня газоны под маркой «CANADA GREEN» официально представлены на российский рынок и рынок стран СНГ компанией КАНАДА ГРИН, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ООО «ЛУРИЯ») будет вводить потребителя в заблуждение относительно действительного производителя заявленных товаров и не может быть произведена для них на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного в заключении приведены ссылки на сайты: <http://canadagreen.com.ru/>; <https://canadagreen365.ru/#!/tab/432161221-4;> <http://canadagreendeer.ru/>; <http://gazon4you.ru/manufacturers/1>.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивируя свою позицию следующими доводами:

- обозначение «CANADAGREEN» не может ввести в заблуждение относительно происхождения товаров, так как является фантазийным, представляет собой единое слово, которое выполнено без выделения слогов, разделения их пробелами или знаками препинания. Части обозначения не воспринимаются отдельно друг от друга. За счет того, что словесный элемент выполнен в единой графической манере, одним шрифтом, размером и цветом, он воспринимается как единое целое;

- слово «CANADAGREEN» отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях, как толковых, так и переводных, является вымышленным, изобретенным словом;

- разделить слово «CANADAGREEN» на морфемы можно по-разному, например: «CAN», «ADA» и «GREEN», где «CAN» - глагол со значением «может», «ADA» - женское имя «Ада», «GREEN» - англоязычная фамилия «Грин»; «CANA», «DAG» и «REEN», где «CANA» - женское имя, а «DAG» и «REEN» - мужские имена, при этом семантическое значение словесного элемента заявленного обозначения при любом предположении требует домысливания;

- семантика слова «CANADAGREEN» не является однозначной и очевидной в восприятии, его восприятие зависит от конкретного потребителя и от контекста;

- материалы заявки не содержат подтверждения известности государства Канада в Северной Америке как места производства каждого из заявленных товаров 27, 31 классов МКТУ. Известность этого региона как места производства какого-либо одного продукта не является достаточным для вывода об их известности как места производства вообще любого товара, в том числе представляющего собой продукты, употребляемые в пищу человеком или животными;

- по мнению заявителя, обозначение «CANADAGREEN» не воспринимается потребителем как место производства или место нахождения изготовителя газонов, ковров, обоев, матов, циновок или каких-либо иных товаров 27 класса МКТУ, или как место производства или место нахождения изготовителя бобов, орехов, овса, муки, раков, рассады, ягод, сардин или каких-либо иных товаров 31 класса МКТУ, напротив, в отношении заявленного перечня обозначение воспринимается не иначе как фантазийное, благозвучное название, обладающее высокой различительной

способностью, при этом товары из перечня заявки не обладают для российского потребителя особой репутацией, связанной с государством Канада в Северной Америке;

- в рамках делопроизводства по заявке обращений от канадской компании «CANADA GREEN» не поступало, уведомление и материалы делопроизводства по заявке не содержат документального подтверждения того, что канадская компания «CANADA GREEN» существует, то есть является зарегистрированным в каком-либо государстве юридическим лицом; не содержат регистрационных данных и доказательств фактического местонахождения – адреса компании, позволяющих считать ее конкретным производителем товаров; не содержат каких-либо доказательств того, что компания из государства Канада за период до даты приоритета рассматриваемой заявки приступила к реализации конкретных товаров на территории Российской Федерации, или использует заявленное обозначение на территории иных государств таким образом, что оно стало известно среднему российскому потребителю;

- приведенные указания на ссылки из сети Интернет являются декларативными и не могут служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения, предназначенного для индивидуализации заявленных товаров, поскольку содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной, например, в целях привлечения потребителя индивидуальный предприниматель может выдавать себя в сети Интернет за юридическое лицо, или для успешной продажи товара отечественное предприятие создает так называемую легенду о производстве этого товара якобы известной зарубежной фирмой, на самом деле не существующей, также в сети Интернет могут быть размещены не соответствующие действительности сведения, касающиеся истории создания товара и длительности его производства, или характеризующие свойства и качество товара;

- для подготовки доводов заявитель провел анализ насыщенности Интернет-пространства и обращает внимание на то, что сведения о существовании некой канадской компании «CANADAGREEN», ее длительной истории существования (с

1997 года) и известности в 28 странах мира представлены исключительно на трех приведенных сайтах:

<http://canadagreen.com.ru/>, <http://gazon4you.ru/manufacturers/1>

и <https://canadagreen365.ru/#!/tab/432161221-4>, при этом эти сведения декларативны, не подтверждены никакими документами, официальными источниками информации;

- при отсутствии сведений о круге лиц, которые по состоянию на 04.10.2022 г. приобрели товары канадской компании «CANADAGREEN», предлагаемые под заявленным обозначением или обозначением, сходным с ним до степени смешения, простое размещение логотипов на единичных сайтах в сети Интернет нельзя признать введением в гражданский оборот каких-либо товаров.

Заявитель полагает, что вывод о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 27 и 31 классов МКТУ не подтвержден доказательствами, поскольку приведенные ссылки из сети Интернет не являются достоверными источниками, и не подтверждают, что у потребителей возникла и сохранилась стойкая ассоциативная связь между заявленными товарами, маркированными заявленным обозначением, и канадской компанией «CANADAGREEN».

В свою очередь заявитель - ООО «Лурия» (ИНН 7715792766) позиционирует себя как одного из крупнейших российских поставщиков газонной травы, который с 2010 года занимается производством заявленных товаров, что прямо следует из заявленного на регистрацию перечня товаров и подтверждается сведениями ЕГРЮЛ (<https://egrul.nalog.ru/>).

Продукция заявителя представлена и реализуется на сайте интернет-магазина OZON, что подтверждается отчетами о реализации товара. В соответствии с приложенными отчетами о реализации товара на сайте интернет-магазина OZON за период с 01.01.2022 по 30.04.2023 заявителем было реализовано товара на сумму 29126934 (Двадцать девять миллионов сто двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 96 копеек. Какая-либо документально подтвержденная информация об ином производителе, использующем обозначение «CANADAGREEN» в качестве

средства индивидуализации в отношении товаров 27, 31 классов МКТУ, на момент подачи заявки у заявителя отсутствовала.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022770452.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Результаты поиска «canadagreen» в толковых словарях.
2. Результаты поиска «canadagreen» в переводных словарях.
3. Снимок экрана страницы по ссылке <http://canadagreendeer.ru/>.
4. Результаты поисковой выдачи в ТРОИС.
5. Результаты поисковой выдачи в ТРОИС.
6. Договор поставки между ООО «ЛУРИЯ» и ООО «Изумруд» № 17/08-2021-1 от 17.08.2021, Акт сверки между ООО «ЛУРИЯ» и ООО «Изумруд» за период 01.01.2022-26.05.2023.
7. Договор поставки между ООО «ЛУРИЯ» и ИП Литвиненко Л.В. № 1909 от 02.03.2022.
8. Декларация на товары - регистрационный номер РОСС RU Д- RU.PA01.B.17353/23.
9. Отчеты о реализации товара на сайте интернет-магазина OZON.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (04.10.2022) заявки №2022770452 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в

частности, 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**CANADAGREEN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

27 класса - газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные настенные, нетекстильные; маты; маты гимнастические; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки для ковровых покрытий; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов; покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; циновки тростниковые.

31 класса - альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; бобы соевые свежие; веники березовые для бани; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; голотурии живые; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырьё]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; имбирь свежий; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель свежий; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; мята кошачья; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; песок для туалетов для домашних животных; плоды цератонии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; полба мелкая необработанная; полба необработанная; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные];

приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; продукты для откорма животных; продукты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ вера; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ремень необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена конопли необработанные; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; семена тыквы необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы прянокусовые необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца инкубационные; яйца шелковичных червей; ячмень.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Несмотря на то, что заявленное словесное обозначение «CANADAGREEN» выполнено одинаковыми буквами латинского алфавита, оно состоит из двух частей, которые однозначно читаются и фонетически воспроизводятся, поскольку имеют самостоятельное семантическое значение: CANADA, представляющее собой географическое название государства Канада (Кана́да (англ. Canada — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн. жителей в марте 2024 года) и GREEN – представляющее собой лексическую единицу английского языка, в переводе на русский язык – зеленый, зелень, зеленый цвет, озеленение, экологичный, экологический, и т.п.,

[https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/green\) ,](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/green) ,)

т.е. в состав заявленного обозначения включено географическое наименование (CANADA), которое может восприниматься потребителем как указание на место происхождения товаров и/или местонахождение их изготовителя, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом вторая часть слова (GREEN) в отношении заявленных товаров 27 и 31 классов МКТУ способна вызывать у потребителя ассоциации с зеленью, озеленением, экологичностью и т.п., учитывая сложившуюся репутацию Канады как государства, которое является одним из мировых лидеров в вопросах экологии, в деле продвижения экологических инициатив и внутри государства, и во всем мире, продолжая объединять усилия с международными партнерами для поиска решений по оздоровлению планеты (см. <https://immigrant.today/canada/19962-kanada-prodolzhaet-byt-odnim-iz-mirovykh-liderov-v-voprosakh-ehkologii.htm>).

Таким образом, в целом в отношении заявленных товаров 27 и 31 классов МКТУ обозначение «CANADAGREEN» имеет определенную географическую коннотацию, которая является правдоподобной, поскольку потребитель может ожидать, что такой товар имеет отношение к Канаде.

Поскольку, как указано выше, заявленное обозначение может в сознании потребителя вызывать правдоподобные ассоциации, связанные с канадским происхождением товаров, вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя ООО «ЛУРИЯ», расположенного в Москве, не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание доводы заявителя относительно того, что приведенные в заключении по результатам экспертизы ссылки на сайты из сети Интернет о канадской компании «CANADA GREEN», производящей и реализующей на территории Российской Федерации семена газонной травы «КАНАДА ГРИН», не содержат достоверных сведений о существовании этой компании и ее деятельности на территории Российской Федерации до даты подачи заявленного обозначения на регистрацию товарного знака, подтвержденных иными источниками информации. Невозможность определения даты или периода размещения данной информации в сети Интернет приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается

относимым к периоду доказывания до даты (04.10.2022) подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Тем не менее, данное обстоятельство не опровергает вышеуказанные доводы о способности заявленного обозначения вызывать в сознании потребителя недостоверные, но правдоподобные ассоциации, связанные с канадским происхождением заявленных товаров 27 и 31 классов МКТУ.

Что касается материалов, приложенных к возражению, то их анализ показал, что утверждение заявителя о том, что он с 2010 года занимается производством заявленных товаров и является одним из крупнейших российских поставщиков газонной травы, носит декларативный характер.

Представленные договоры (6) - (9) свидетельствуют о том, что заявитель закупал семена газонных трав, инструменты, приправы и пряности, в частности, у ООО «Изумруд», которые в дальнейшем реализовывал третьим лицам, в том числе, через интернет-магазин на маркетплейсе ОЗОН в период с 01.01.2022 по 31.01.2022, при этом в отчете о реализации (9) помимо семян газонных трав, маркированных обозначениями «Canada Green» и «Канада Грин», присутствуют семена газонных трав с другой маркировкой, а также товары, не относящиеся к заявленным товарам 27, 31 классов МКТУ (жидкий дым для копчения, соль, специи, пряности).

В соответствии с договором поставки от 17.08.2021 (6) заявитель закупал у ООО «Изумруд» семена газонных трав, инструменты и удобрения, при этом из приложенного к договору акта сверки платежей невозможно установить, какая часть общей суммы платежей относится именно к семенам газонных трав.

По договору купли - продажи от 02.03.2022 (7) заявитель уже выступал в качестве продавца газонной травы «Canada Green», однако отсутствие документа, подтверждающего исполнение этого договора, не дает возможности установить дату введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации газонной травы, маркированной обозначением, сходным с заявленным обозначением, тем не менее, представляется, что период времени с 02.03.2022 до даты (04.10.2022) подачи заявки на регистрацию товарного знака, учитывая сезонность этого товара, нельзя считать длительным.

Что касается представленной декларации о соответствии товаров (8), то дата ее регистрации – 25.05.2023 находится за пределами даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Таким образом, указанные сведения также не могут опровергнуть вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку не подтверждают российское происхождение заявленных товаров, вследствие того, что заявитель не является их производителем, при этом представленные материалы не содержат сведений, которые позволили бы прийти к обоснованному выводу о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя, благодаря длительному и интенсивному использованию.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2023.