

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 08.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский Агросоюз», Омская обл., г. Омск, ул. Суворова, 136а (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774497, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ОГОРОД СИБИРИ**» по заявке №2021774497, поданной 15.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 08.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774497 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит только из словесного элемента «ОГОРОД СИБИРИ», где «огород» - участок земли гряды под овощами, обычно вблизи дома;

«Сибирь» - территория России, простирающаяся от Урала (см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>), который для всех заявленных товаров 01, 31 классов МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на назначение и место происхождения товаров.

В Роспатент 08.01.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя ранее был зарегистрирован товарный знак «**ОГОРОД СИБИРИ**» по свидетельству №232956 с приоритетом от 24.12.2002 в отношении однородных товаров 01, 31 классов МКТУ, который заявителем не был продлен. В связи с чем была подана новая заявка №2021774497 на регистрацию товарного знака «**ОГОРОД СИБИРИ**»;

- заявитель отмечает, что в ходе экспертизы товарного знака «**ОГОРОД СИБИРИ**» по свидетельству №232956 Роспатент признан данное обозначение как обладающее различительной способностью и не указывающее на какие-либо свойства товаров 01, 31 классов МКТУ;

- отказ в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке нарушает права лица, которое в силу наличия у него исключительного права на тождественное либо сходное обозначение ожидает от государственного органа аналогичного подхода при оценке охраноспособности такого же товарного знака, что согласуется с судебной практикой;

- заявитель также отмечает, что длительно и интенсивно использует заявленное обозначение в отношении заявленных товаров, что дополнительно свидетельствует о приобретенной различительной способности данного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021774497 в отношении заявленного перечня товаров 01, 31 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены сведения о товарном знаке по свидетельству №232956 и образцы упаковок производимой продукции, маркированной обозначением «Огород Сибири» - [1].

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

С учетом даты (15.11.2021) поступления заявки № 2021774497 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, 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).

Обозначение «**ОГОРОД СИБИРИ**» по заявке №2021774497 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита зеленым цветом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «*компост; навоз; торф [удобрение]; удобрения*» и товаров 31 класса МКТУ «*рассада; растения; семена для посадки*».

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

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. словари на сайте <https://academic.ru/>) значение слов, входящих в состав заявленного обозначения следующее:

- огород – участок земли гряды под овощами, обычно вблизи дома, жилья, обнесенный изгородью;

- Сибирь – большая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Сев. Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге.

Заявленное обозначение представляет собой грамматически и семантически связанную конструкцию – словосочетание «Огород Сибири», которое может означать как некий участок земли, расположенный рядом с жилым домом, следовательно, применительно к заявленным товарам обозначение «Огород Сибири» является фантазийным и не может восприниматься как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров.

Коллегией также принято во внимание, что компания «Сибирский Агросоюз» (заявитель по рассматриваемой заявке) основана в 1995 году в г. Омске и

осуществляет деятельность, связанную с производим и реализацией семян и удобрений.

Обозначение «Огород Сибири» используется заявителем, как до даты подачи заявки, так и в настоящее время [1]. Информация о производимой продукции (семена, грунт, удобрения) широко представлена в сети Интернет, включая официальный сайт dachnik-omsk.ru, зарегистрированный на имя заявителя 13.05.2011.

На имя заявителя ранее был зарегистрирован товарный знак « **ОГОРОД СИБИРИ** » по свидетельству №232956 с приоритетом от 24.12.2002 в отношении однородных товаров 01, 31 классов МКТУ.

С учетом изложенного выше, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.01.2024, отменить решение Роспатента от 08.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021774497.