

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «РОСТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020711437, при этом установила следующее.

Заявка №2020711437 на регистрацию словесного обозначения

REDBERRY » была подана на имя заявителя 06.03.2020 в отношении товаров 31 класса МКТУ «*овощи необработанные; орехи [плоды]; рассада; травы пряновкусовые необработанные; томаты красные; ягоды необработанные*».

Роспатентом было принято решение от 31.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020711437 в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 1, 3 статьи

1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в силу своего семантического значения («Redberry» - в переводе с англ. яз. – женьшень; «Женьшень» - многолетнее травянистое растение, корень которого используется в пищевой промышленности в тонизирующих напитках. Растет в смешанных кедровых, пихтовых и широколиственных лесах, часто в зарослях папоротников и кустарников. Выращивают как лекарственное растение (препараты из корня — тонизирующее средство) / см. Интернет-сайты <https://slovarvocab.com/english-russian/new-medical-vocab/redberry-2646352>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/redberry>, <https://translate.yandex.ru/?lang=enru&text=redberry>, <https://wooordhunt.ru/word/redberry>, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/redberry>, <https://translate.academic.ru/redberry/xx/ru>, https://illustrated_dictionary.academic.ru/3888/Женьшень, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/1831/ЖЕНЬШЕНЬ, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2798/Женьшень и др.) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ (а именно «*рассада; травы пряновкусовые необработанные*»), поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары, указывает на их свойства. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров 31 класса МКТУ («*овощи необработанные; орехи [плоды]; томаты красные, свежие; ягоды необработанные*») способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, в связи с чем такая регистрация невозможна на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подвергает критике указанные экспертизой в решении Роспатента ссылки на словарно-справочные источники информации, указывает на отсутствие библиографических сведений, в ряде ссылок слово «redberry» в значении «женьшень» имеет второстепенное значение;

- в возражении представлено лингвистическое заключение, в котором анализируются авторитетные словарные издания британского и американского вариантов английского языка, в которых слово «REDBERRY» вообще не значится в качестве языковой единицы, или содержат упоминания слова «REDBERRY» в качестве местных народных сокращенных названий различных видов растений;

- в заключение также указано, что исследуемая языковая единица REDBERRY – это сложное слово, образованное из словосочетания «red berry», происхождение которой соотносится с этимологией двух английских слов: «red» (исконно английское слово, восходящее к индоевропейскому пласту лексики, и имеет значение «красный (цвет)») и «berry» (исконно английское слово, восходящее к индоевропейскому пласту английской лексики, и имеет значение «ягода»);

- слова «red» и «berry» сами по себе являются известными и распространенными в английском языке, и с их значением по отдельности может быть знаком довольно значительное число людей, не являющихся носителями английского языка, в том числе и российские потребители, обладающие каким-либо уровнем знания языка, могут воспринимать это слово скорее в значении «красная ягода»;

- при выполнении перевода слова «женьшень» на английский язык с использованием указанных словарей, основным общеупотребимым переводом выдается

слово

«ginseng»

(<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C>,

<https://translate.academic.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ru/en/>);

- поскольку значение слова «REDBERRY» никому не известно, оно является изобретенным, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение

относительно свойств маркированным им товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве приложений иллюстрирующих доводы возражения заявителем представлено экспертное заключение специалистов Центра экспертиз ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный университет» от 29.03.2021 г. по запросу ООО «Версус.лигал» от 21.01.2021 г. [1].

В корреспонденции от 01.12.2021 заявителем представлен отчет о результатах проведенного АНО «Левада-центр» социологического исследования в отношении восприятия потребителями семантики обозначения «Redberry» в отношении товаров (овощи свежие, ягоды, травы пряно-вкусовые) [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (06.03.2020) заявки № 2020711437 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 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 требованиями пункта 1 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Заявленное словесное обозначение « **REDBERRY** » по заявке №2020711437 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«овощи необработанные; орехи [плоды]; рассада; травы пряновкусовые необработанные; томаты красные; ягоды необработанные»*.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Проанализировав представленные экспертизой ссылки, коллегия соглашается

с мнением заявителя, что часть ссылок, а именно: <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=redberry>, <https://woordhunt.ru/word/redberry>, действительно не имеют перевод слова «redberry» на русский язык.

Вместе с тем, остальные, указанные экспертизой ссылки имеют перевод английского слова «redberry» на русский язык как «женьшень».

Проведенный коллегией анализ словарно-справочных и общедоступных источников информации (<https://slovarvocab.com/english-russian/new-medical-vocab/redberry-2646352>, с ссылкой на Чибисова О.И., Смирнов Н.Н.. New English-Russian dictionary of biology. Новый Англо-Русский словарь по биологии. 2003. <https://translate.academic.ru/>, содержащий ссылки на English-Russian dictionary of biology and biotechnology, Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого, Англо-русский медицинский словарь. ISBN 5-88721-050-8 и др., <https://academic.ru/> Толковый словарь Ушакова) показал, что слово «redberry» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «женьшень» - дикорастущее в Маньчжурии и Корее травянистое растение, корень которого применяется китайской медициной, как универсальное лечебное средство.

Учитывая вышеприведенное семантическое значение, заявленное обозначение носит описательный характер, указывает на свойство и вид таких заявленных товаров 31 класса МКТУ как *«рассада; травы пряновкусовые необработанные»*, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Соответственно, в отношении остальных товаров 31 класса МКТУ *«овощи необработанные; орехи [плоды]; томаты красные, свежие; ягоды необработанные»*, которые также представляют собой товары растениеводства, заявленное обозначение является ложным, поскольку представляет собой иной товар (вид растения), не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Товары, которые можно отнести к категории, в отношении которых заявленное обозначение воспринимается, как фантазийное обозначение в

заявленном перечне отсутствуют.

Коллегия проанализировала представленное заявителем лингвистическое заключение [1], в котором также указано, что слово «redberry» имеет значение «женьшень» (см. стр. 6, 7), что опровергает довод заявителя об изобретенном (фантазийном) характере заявленного обозначения.

Относительно представленного заявителем социологического исследования [2], коллегия считает необходимым указать на тот факт, что в упомянутом исследовании, не указано какое количество опрошенных респондентов обладает знаниями иностранного (английского) языка. Восприятие обозначения, выполненного буквами не русского (родного) алфавита, напрямую зависит от знаний иностранного языка. Показатели, представленные на графике (стр.2) позволяют прийти к выводу о том, что для любого респондента (не обладающим знанием иностранного языка), обозначение, выполненное на незнакомом ему языке способно восприниматься как фантазийное в отношении любых товаров. Данное мнение подтверждается и выводом, указанным в заключении на стр. 3, а именно: *«Результаты исследования показывают, что у потребителей в целом отсутствует какое-либо определенное восприятие семантики обозначения «Redberry» в отношении товаров (овощи свежие, ягоды, травы пряно-вкусовые)».*

Вместе с тем, вышеуказанное социологическое исследование не опровергает вывода о том, что заявленное обозначение имеет конкретное семантическое значение, закрепленное в словарно-справочных и общедоступных источниках информации.

Таким образом, решение Роспатента от 31.05.2021 следует признать правомерным, заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021.