

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 № 2020711441, при этом установила следующее.

Заявка №2020711441 на регистрацию словесного обозначения



«» 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 № 2020711441 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 доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «Redberry», который 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://woordhunt.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» 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>)

<https://translate.academic.ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%20%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].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 01.12.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 28.12.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 28.12.2021 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 28.12.2021 по заявке №2021711441.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2022 по делу № СИП-327/2022 вышеуказанное решение от 28.12.2021 было признано недействительным.

Судом установлено, что проведенный Роспатентом в оспариваемом решении

семантический анализ спорного обозначения нельзя признать полным и однозначным. В том числе, суд указал, что из обжалуемого решения Роспатента не усматривается, что административным органом было принято во внимание указанное, наиболее вероятное для потребителя, значение спорного обозначения («красная ягода») в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ. Вместе с тем, как указал суд первой инстанции, «женьшень» является лишь одним из возможных семантических значений спорного обозначения, что осталось за пределами исследования административного органа.

Поскольку ранее вывод Роспатента об однозначном семантическом значении признан преждевременным, как следствие, также является несостоятельным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение в отношении таких товаров, как «овощи необработанные; орехи [плоды]; томаты красные, свежие; ягоды необработанные» является ложным, поскольку представляет собой иные виды растений и порождает в сознании потребителей не соответствующие действительности ассоциации относительно их вида и свойства.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 30.09.2021 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711441.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2022 по делу №СИП- 327/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2022 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 30.09.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2022, к протоколу заседания были приложены дополнительные словарно-справочные материалы, а именно: статьи Википедии «Овощи», «Томат» [3], архивная версия страницы <https://ogrodnash.ru/krasnye-yagody/> от 10.06.2019 со статьей «Красные ягоды: 14 видов, деревья с красными ягодами» [4], копия статьи из Англо-русского медицинского словаря с переводом слова «Redberry» [5].

В корреспонденции, представленной на заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2023, заявитель повторил выводы судов, а также представил дополнительные материалы, а именно: исследование, подготовленное Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об уровне владения английским языком на территории Российской Федерации [6].

Заявителем 10.03.2023 представлена позиция, которая сводится к следующему:

- предложенный Судом по интеллектуальным правам перевод элементов «red» (в переводе с английского «красный»), «berry» (в переводе с английского «ягода») также не придает обозначению описательное или возможности введения потребителя в заблуждение в отношении испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ;

- официальные источники, энциклопедии, словари не содержат официального наименования или термина «красная ягода». «Красная ягода» - это что-то абстрактное, некий собирательный образ, который вызовет у каждого потребителя свои ассоциации в зависимости от уровня знаний, эрудированности, области деятельности и т.д.;

- в случае разделения потребителем обозначения «Redberry» на две части, и перевода обозначения как «красная ягода», у каждого лица возникает индивидуальный ассоциативный ряд, основанный на личностном восприятии, сформированным на разных этапах жизни на базе его визуальных, вкусовых, обонятельных предпочтений, заложенных на протяжении его жизни;

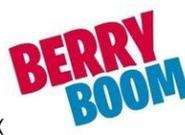
- заявитель привел примеры из практики Роспатента, а именно указал на

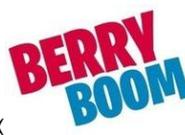


регистрацию товарного знака «  » по свидетельству №718805 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», а также ряд других регистраций, которые, по мнению заявителя, могут быть



восприняты потребителем как указание на вид товара: товарный знак «ФрутБерри» по свидетельству №810476 (от английского «fruit berry», в переводе на русский «сладкая ягода»), зарегистрирован в отношении почти полного перечня товаров 29,



31 классов МКТУ; знаки «», «» по международным регистрациям № 1258543, №1719828, действующим в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ;

- несмотря на то, что делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, заявитель вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий;

- относительно представленной коллегией ссылки на медицинский англо-русский словарь, заявитель ссылается на выводы сделанные в судебных решениях, а также указывает, что средний потребитель не имеет познаний терминологии в области медицины в целом и тем более не осведомлен об их переводе с английского на русский язык.

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

С учетом даты подачи (06.03.2020) заявки № 2020711441 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.

The logo consists of a red rectangular background with the word "Redberry" written in a white, cursive-style font.

Заявленное словесное обозначение «» по заявке №2020711441 является комбинированным, представляет собой прямоугольник красного цвета, на

фоне которого расположен словесный элемент «Redberry» выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«овощи необработанные; орехи [плоды]; рассада; травы пряновкусовые необработанные; томаты красные; ягоды необработанные»*.

Согласно решению Роспатента от 31.05.2021 установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия проанализировала указанные в решении Роспатента от 31.05.2021 ссылки на словарно-справочные источники 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), в которых указано, что словесный элемент заявленного обозначения «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.

Коллегией были приняты во внимание выводы Суда по интеллектуальным правам, указанные в решении от 29.07.2022 по делу № СИП-327/2022 которые сводятся к следующему.

Так Судом по интеллектуальным правам были учтены выводы, сделанные в заключении специалистов Центра экспертиз ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный университет» от 29.03.2021 г. [1], а именно «языковая единица «redberry» в переводе на русский язык имеет несколько значений: брусника; женьшень (*Panax ginseng*); толокнянка обыкновенная, мучница, толокница, медвежья ягода, медвежье ушко, медвежьи ушки; воронец красный (*Actaea rubra*); зафиксирована лишь в некоторых толковых словарях английского языка в качестве

сокращенной формы местных названий разных растений, но отсутствует в британском и американском национальных корпусах современного английского языка». Исходя из вышеизложенных выводов, судом сделан вывод о том, что «женьшень» является лишь одним из возможных семантических значений спорного обозначения (см. стр. 9, абз.5 вышеуказанного решения суда).

«Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу № СИП-972/2019, при оценке обозначения с точки зрения среднего потребителя главную роль играет не грамотный с точки зрения специалиста в области лингвистики перевод входящего в состав спорного обозначения словосочетания с иностранного языка на русский, а именно восприятие потребителем такого обозначения в отношении конкретных услуг, для индивидуализации которых предоставлена или испрашивается охрана.

Так, в данном случае с точки зрения рядового потребителя при наличии минимальных знаний иностранного языка заявленное словесное обозначение может восприниматься как составное слово из двух значимых элементов английского языка «red» - красный, «berry» - ягода.

Указанное также подтверждается заключением от 29.03.2021, согласно которому языковая единица «Redberry» - это сложное слово, образованное из словосочетания «red berry».

Следовательно, происхождение указанной языковой единицы соотносится с этимологией двух английских слов: «red» и «berry», из которых прилагательное «red» - это исконно английское слово, восходящее к индоевропейскому пласту лексики. Оно произошло от древнеанглийского *read* и имеет соответствия за пределами германской группы языков. Исходное значение слова - «красный (цвет)», а существительное «berry» также является исконно английским словом, восходящим к индоевропейскому пласту английской лексики и имеющим соответствия за пределами германской группы языков. Слово *berry* происходит от древнеанглийского слова *berie* (русск. - «ягода») (см. стр. 10, абз. 2-5 вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2022 по делу № СИП-327/2022)».

Учитывая вышеизложенную позицию Суда по интеллектуальным правам, коллегия приходит к выводу о том, что с позиции рядового российского потребителя, не являющегося носителем английского языка, слово «Redberry» способно восприниматься в значении «красная ягода».

Данный вывод также подтверждают результаты представленного заявителем отчета АНА «Левада – центр», согласно которому часть опрошенных соотносят понятие «redberry» с той или иной ягодой: «около 12% потребителей ответили, что обозначение «Redberry» означает «малина»; 10% потребителей выбрали вариант «клюква»; 5% потребителей выбрали вариант «смородина».

Коллегией также была принята к сведению статья, представленная заявителем об уровне знания английского языка, подготовленная в 2019 году Всероссийским центром изучения общественного мнения [6]. Так, в данной статье указано, что «в той или иной степени» с английским языком знакомы 63% россиян, и только 5% разговаривают на нём свободно. Исходя из вышеуказанного, коллегия не может прийти к выводу о том, что большинство Российских потребителей не имеют знания английского языка.

Учитывая вышеизложенное, при анализе испрашиваемого к регистрации перечня товаров 31 класса МКТУ, коллегия установила, что заявленное обозначение в отношении товаров *«томаты красные; рассада; ягоды необработанные»* является прямым указанием на вид и свойства товаров. Следует отметить, что плоды томата — с точки зрения ботаники — многогнёздные синкарпные ягоды [3]. В отношении указанных товаров заявленное обозначение не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая пространственное расположение словесного элемента «Redberry» в заявленном обозначении, то он занимает доминирующее положение, что заявителем не оспаривается.

Соответственно, в отношении остальных товаров 31 класса МКТУ *«овощи необработанные; орехи [плоды]; травы пряновкусовые необработанные»*, которые также представляют собой товары растениеводства, но не являются по

факту ягодами, то заявленное обозначение является ложным, поскольку представляет собой иной товар (вид растения), не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно испрашиваемых к регистрации товаров *«рассада; ягоды необработанные»*, в случае если данные товары не являются рассадой красных ягод или представляют собой ягоды не красного цвета, заявленное обозначение является ложным, поскольку представляет собой товар иного вида, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Товары, которые можно отнести к категории, в отношении которых заявленное обозначение воспринимается, как фантазийное обозначение в заявленном перечне отсутствуют.

Относительно доводов заявителя о наличии иных регистраций со словесными элементами «Ягода» и «Berry» и что заявитель вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022).

Таким образом, учитывая вышеизложенный анализ коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 31.05.2021, 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.