

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.08.2024. Данное возражение подано ООО «Евроторг», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023719402, при этом установлено следующее.

Заявка №2023719402 на регистрацию словесного обозначения «**TOMAS GARDNER**» была подана на имя заявителя 13.03.2023 в отношении товаров 01, 08, 21, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 11.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023719402. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» (Россия, Московская обл., Красногорск г.о., Красногорск г., Тер. автодорога Балтия, 26-й км, д. 5, стр. 5/1) производит товары, однородные заявленным товарам (см. <https://www.wildberries.ru/catalog/151074661/detail.aspx>, <https://www.ozon.ru/product/grunt-pitatelnyy-universalnyy-tomas-gardner-10-l-879461309/?ysclid=lmjegxs9rs415624>

961&sh=vDvXFt-Q2g, <https://ir-2.ozone.ru/s3/multimedia-z/wc750/6572278103.jpg>).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса на имя заявителя в отношении заявленных товаров, поскольку такое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающие в свой состав словесный элемент «GARDNER», «ГАРДНЕР», «ГАРДНЕРЪ», зарегистрированными под №368545 (1) с приоритетом от 21.09.2007 (продлен до 21.09.2027), под №368542 (2) с приоритетом от 21.09.2007 (продлен до 21.09.2027), под №104551 (3) с приоритетом от 02.07.1991, под №460053 (4) с приоритетом от 21.07.2010, под №368540 (5) с приоритетом 21.09.2007, под №380640 (6) с приоритетом от 06.11.2007, под №836506 (7) с приоритетом от 25.09.2020, под №437861 (8) с приоритетом от 21.07.2010, под №108080 (9) с приоритетом от 02.07.1991, на имя ООО "Дочернее общество Промыслы Вербилки", 141930, Московская обл., г. Талдом, рабочий поселок Вербилки, ул. Забырина, д.1, для однородных товаров 21 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 09.08.2024, а также дополнения к возражению от 20.09.2024 и 07.11.2024, доводы которых сводятся к следующему:

- ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» по заказу ООО «ЕВРОТОРГ» производит товары под обозначением «TOMAS GARDNER». В материалы дела предоставлено письмо-согласие от ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ», а также материалы договора заказа между указанными сторонами;

- существуют и иные компании, которые производят товары (в том числе, торф) по заказу заявителя (компания «Market Union Co., Ltd.», ООО «Селигер-Роуд», ЗАО «Юнатэкс», ОДО «Крышар»);

- заявитель является владельцем товарных знаков «TOMAS GARDNER» на территории Республики Беларусь: свидетельство №65306 (регистрация от

20.06.2019) для товаров 01, 08, 21 классов МКТУ, свидетельство №65965 (регистрация от 13.09.2019) для товаров 31 класса МКТУ;

- ООО «ЕВРОТОРГ» не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 08, 31 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письмо-согласие от ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ»;
2. Копия контракта №15/03/2021-RU от 15.03.2021;
3. Копии товаросопроводительных документов к контракту №15/03/2021-RU от 15.03.2021;
4. Справка по поставленной ООО «Русская торфяная компания» по заказу ООО «Евроторг» продукции за период с 01.01.2022 по 31.12.2022;
5. Справка по поставленной ООО «Русская торфяная компания» по заказу ООО «Евроторг» продукции за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;
6. Справка по поставленной ООО «Русская торфяная компания» по заказу ООО «Евроторг» продукции за период с 01.01.2024 по 30.06.2024;
7. Свидетельство на товарный знак №65306;
8. Свидетельство на товарный знак №65965;
9. Скриншоты веб-страниц, приведенных в решении Роспатента;
10. Копия контракта № MU2018 от 22.01.2018;
11. Копии товаросопроводительных документов к контракту №MU2018 от 22.01.2018;
12. Справка по поставленной иностранными поставщиками по заказу ООО «Евроторг» продукции за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023;
13. Копия контракта № 22/12-/22-RU от 22.12.2022;
14. Копии товаросопроводительных документов к контракту №22/12-/22-RU от 22.12.2022;
15. Копии товаросопроводительных документов к контракту №22/12-/22-RU

от 22.12.2022;

16. Копия контракта №б/н от 21.09.2017 и дополнительных соглашений к нему;
17. Копии товаросопроводительных документов к контракту №б/н от 21.09.2017;
18. Справка по поставленной белорусскими поставщиками по заказу ООО «Евроторг» продукции за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;
19. Копия контракта № б/н от 30.10.2019;
20. Копия товаросопроводительных документов к контракту №б/н от 30.10.2019.

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

С учетом даты подачи (13.03.2023) заявки №2023719402 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 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**TOMAS GARDNER**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01, 08, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в регистрации заявленного обозначения мотивирован его несоответствием пункту 3 статьи 1483 Кодекса как вводящий в заблуждение относительно производителя товаров. В частности, согласно решению Роспатента от 11.04.2024, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» (Россия, Московская обл., г. Красногорск) производит товары, однородные заявленным товарам.

Анализ источников из сети Интернет¹, приведенных в оспариваемом решении Роспатента, показал наличие на рынке Российской Федерации торфа, питательного грунта под обозначением «**TOMAS GARDNER**», при этом, на упаковке упоминается ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ».

Вместе с тем, анализ доводов и материалов возражения показал следующее. Согласно представленному договору (2), ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» осуществляет производство для ООО «Евроторг» посадочных материалов (грунта), используя при этом средство маркировки заявителя. При этом, согласно пункту 15.15 данного контракта ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» размещает обозначение заявителя, но не получает право его самостоятельного использования, а также накладывается запрет на реализацию товаров под исследуемым обозначением третьим лицам. Упомянутые в договоре товары производятся ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» исключительно для заявителя. По окончании производства согласованного в контракте (8) товара ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» обязуется прекратить использовать обозначение «**TOMAS GARDNER**», а все оригинал-макеты, эскизы, рисунки и т.д. уничтожить или произвести их возврат покупателю (ООО «Евроторг»). С возражением представлены копии товаросопроводительных документов (3), а также справки (4-6), касающиеся поставленной продукции для ООО «Евроторг» в период с 01.01.2022 по 30.06.2024.

¹ <https://www.wildberries.ru/catalog/151074661/detail.aspx>, <https://www.ozon.ru/product/grunt-pitatelnyy-universalnyy-tomas-gardner-10-l-879461309/?ysclid=lmjegxs9rs415624961&sh=vDvXFt-Q2g>, <https://ir-2.ozone.ru/s3/multimedia-z/wc750/6572278103.jpg>

Более того, ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» предоставила оригинал безотзывного письма-согласия (1), в котором выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 01, 08, 31 классов МКТУ.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия приняла во внимание и иные документы, подтверждающие производство товаров под обозначением «TOMAS GARDNER» именно по заказу заявителя (10-20), а также наличие у него прав на товарные знаки «TOMAS GARDNER» в Республике Беларусь (7-8).

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку, как отмечалось выше, товары (грунт, торф) под обозначением «TOMAS GARDNER» производится ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» исключительно для заявителя, по его заказу и используя средство маркировки именно ООО «Евроторг». И более того, ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» предоставило согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 08, 21, 31 классов МКТУ. Следовательно, с учетом представленных заявителем материалов коллегия приходит к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В оспариваемом решении Роспатента указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки со словесными элементами «ГАРДНЕР», «GARDNER», «ГАРДНЕРЪ» (1-9), зарегистрированные на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 21 класса МКТУ. Вместе с тем, отказ заявителя от заявленных товаров 21 класса МКТУ устраняет необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными ему знаками (1-9).

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2024, отменить решение Роспатента от 11.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023719402.