

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.04.2024, поданное Заболотских Сергеем Аполиновичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023720673, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023720673
подано 17.03.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Роспатентом 07.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023720673 для всех товаров 07, 12 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

В состав заявленного обозначения включено слово «Сибирь» - большая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге (см., например, Большой энциклопедический словарь).

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель находится в Санкт-Петербурге, г. Пушкин.

Внимательно рассмотрев ответ заявителя, экспертиза не может согласиться с доводами, приведенными в защиту заявленного обозначения, в связи со следующим.

Представленная заявителем информация, содержащая сведения о договорах аренды недвижимого имущества, транспортной и отгрузочной документации - не может быть принята в качестве аргумента в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку также не снимает оснований для отказа в регистрации.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В данном случае местонахождение заявителя не соответствует географическому указанию, включенному в обозначение и заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, в связи с чем, основания для отказа в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса - не могут быть сняты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.04.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.12.2023.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса заявитель, одновременно с подачей данного возражения, ходатайствует об изменении в заявке на товарный знак № 2023720673 сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу. Новым заявителем по заявке, согласно указанному ходатайству, становится Индивидуальный предприниматель Заболотских Роман Сергеевич, адрес регистрации у которого Омская обл., г. Омск.

Согласно общедоступной информации, Сибирский федеральный округ включает в себя Омскую область, следовательно, регистрация товарного знака со словесным элементом «Сибирь» на лицо, адрес регистрации у которого в Омской области, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

Таким образом, с учетом внесения изменений в заявку на товарный знак, касающихся сведений о заявителе, устраняется причина, послужившая единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023720673, поэтому заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023720673 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 07 и 12 классов МКТУ, с учетом ходатайства об изменении в заявке на товарный знак №2023720673 сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении и дополнениях к нему, представлено ходатайство об изменении в заявке на товарный знак № 2023720673 сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2024 года в соответствии пунктом 45 Правил ППС коллегией было выдвинуто дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, а именно, указано, что «заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как выявлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №730839, зарегистрированный, в том числе в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ на имя ООО «Агро Мастер»».

Ознакомившись с дополнительным основанием заявителем направлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака №730839 на регистрацию заявленного обозначения на имя нового заявителя. Оригинал письма-согласия поступил с корреспонденцией от 03.06.2024.

Изучив материалы возражения, а также заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (17.03.2023) поступления заявки №2023720673 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” состоит из словесных элементов «Агро-Мастер» Сибирь, выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения окружности из двух листьев. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Агро-Мастер

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №730839 с приоритетом от 09.08.2018 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает примененных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, а сообщает о предпринятых им действиях, направленных на устранение препятствий.

В частности, заявителем вместе с возражением подано ходатайство об изменении в заявке на товарный знак №2023720673 сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу.

Данное ходатайство в процессе рассмотрения спора было передано для исполнения. По итогам рассмотрения Роспатентом направлено уведомление от 09.08.2024, в котором сообщается, что ходатайство об изменении в заявке сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу удовлетворено. Сведения о заявителе изменены с Заболотских Сергея Аполинаровича (196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, 2Б, корп. 6, кв. 17) на Заболотских Романа Сергеевича (644042, Омская обл., г. Омск, бульвар Победы, д. 7, кв. 54).

Таким образом, заявителем по заявке стало лицо, зарегистрированное в Омской области, городе Омске.

Согласно справочной информации Омск — это город, находящийся на юге Западно-Сибирской равнины в Российской Федерации. С населением более миллиона человек, он является одним из крупнейших городов Сибири и административным центром Омской области. Географическое расположение города благоприятно для его развития и экономического роста. Он расположен на пересечении основных транспортных магистралей и является важным транспортным узлом в Сибири. В Омске имеется речной порт на реке Иртыш, который обеспечивает доступ к внутренним водным путям (см.

[https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA_\(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4\)](https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)).

Указанное позволяет сделать вывод о совпадении региона регистрации заявителя и названия региона, присутствующего в заявленном обозначении. Следовательно, обстоятельства для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявителем преодолены.

Вместе с тем, устранение препятствий к регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса означает возможность регистрации обозначения в целом с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «СИБИРЬ», принимая во внимание, что элемент «СИБИРЬ» является названием крупного географического региона, ориентирует потребителей относительно местонахождения заявителя и места производства товара, о чем имелось указание в оспариваемом решении.

В отношении дополнительно выдвинутого основания для отказа, связанного с применением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то заявителем в корреспонденции от 03.06.2024 представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №730839 на имя заявителя Заболотских Романа Сергеевича в отношении регистрации товарного знака по заявке №2023720673 для всех товаров 07, 12 классов МКТУ.

Сопоставляемые обозначения « **Агро-Мастер** Сибирь» и «Агро-Мастер» не являются тождественными, что позволяет учесть представленное письмо-согласие.

Кроме того, противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным, что также свидетельствует о допустимости применения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, на дату рассмотрения возражения (12.08.2024), обстоятельства, связанные с несоответствием обозначения по заявке №2023720673 требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса были преодолены.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2024, отменить решение Роспатента от 07.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023720673.