

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2021 № 644/261, рассмотрела поступившее 14.02.2024 возражение, поданное ООО «БлагоЯр», г. Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023700811, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «*Podgorica*» по заявке № 2023700811, поступившей 11.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды питьевые разного вида; воды столовые; напитки безалкогольные разного вида; напитки прохладительные безалкогольные»* 32 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 15.12.2023 в регистрации товарного знака по заявке № 2023700811 отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения следующим образом:

- словесный элемент «Podgorica» (Подгорица (Podgorica) – столица Черногории, административный центр столичной общины Подгорица (см. <https://podgorica.me/>, <https://waytomonte.com/en/p-917-podgorica>, <https://yandex.ru/maps/21611/podgorica/?ll=19.245651%2C42.425953&mode=search&ol=geo&ouri=ymaps>

bm1%3A%2F%2Fgeo%3Fdata%3DCgoyMjE2OTE0NjcxEiXQptGA0L3QsCDQk9C-0YDQsCwg0J_QvtC00LPQvtGA0LjRhtCwIgoN6RqaQRXRwylC&z=12.51) является неохраняемым элементом обозначения на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой название географического объекта, указывает на место производства товаров и местонахождение их производителя;

- поскольку местом нахождения заявителя является Россия, Ярославская область, г. Ярославль, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, в связи с чем не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «Рòдgorica» способен ввести потребителей в заблуждение относительно природного происхождения в границах указанного географического объекта части товаров 32 класса МКТУ, а именно: *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды питьевые разного вида; воды столовые»*, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем представлены следующие доводы:

- обозначение «Рòдgorica» не воспринимается российскими потребителями как указание на место производства товаров, так как оно не имеет прямой ассоциации с Подгорицей;

- название «Рòдgorica» малоизвестно на территории РФ и не способно ассоциироваться с местом происхождения товаров;

- ООО «БлагоЯр» уже зарегистрировало товарный знак «Подгорицкая» в 2020 году для товаров 32 класса МКТУ, следовательно, Роспатент нарушает принцип правовой определенности, оценивая аналогичные случаи по-разному;

- необходимость одинаковой оценки одинаковых фактических обстоятельств подтверждается примерами постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023700811 на основании поданной заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия заявки на регистрацию товарного знака;
- копия решения об отказе в регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.01.2023) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительными способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, 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 качестве товарного знака по заявке № 2023700811 заявлено комбинированное обозначение «Podgorica», включающее фантазийный изобразительный элемент в виде сочетания трех волнистых линий красного цвета и слово «Podgorica», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается для товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Основным доминирующим элементом заявленного обозначения является «Podgorica», представляющее собой название столицы Черногории (см. <https://podgorica.me/>, <https://waytomonte.com/en/p-917-podgorica>, https://yandex.ru/maps/21611/podgorica/?ll=19.245651%2C42.425953&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fdata%3DCgoyMjE2OTE0NjcxEiXQptGA0L3QsCDQk9C-0YDQsCwg0J_QvtC00LPQvtGA0LjRhtCwIgoN6RqaQRXRwylC&z=12.51), о чем справедливо указано в оспариваемом решении.

Известность Подгорицы обусловлена российским потребителям обусловлена не только туризмом или интересом к культуре и истории Балкан, но и в связи с тем, что изучение названий столиц стран Европы и Балканского полуострова, как правило, входит в программу основного общего образования. Такие элементы

относятся к характеризующим определенный географический объект, указывающим на место нахождения заявителя или место происхождения или производства товаров, в связи с чем вывод о том, что словесный элемент «Podgorica» является неохраноспособным, с точки зрения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, признается коллегией правомерным.

Коллегия полагает, что статус столицы спорного наименования обуславливает его известность российским потребителям. Подгорица может быть известна российским потребителям как место производства таких товаров, таких как продукты питания, текстиль, электроника и другие, однако, учитывая то, что через территорию города проходит несколько рек, особенностью данного региона следует признать «водное богатство».

Регистрация заявленного обозначения и спрашивается в отношении воды, то есть товара, обусловленного природным происхождением. В связи с изложенным вывод оспариваемого решения о том, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент, относящийся к характеристике места нахождения заявителя / места производства / места происхождения товаров *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды питьевые разного вида; воды столовые»*, является правомерным.

Заявителем, находящимся в городе Ярославле, не представлено какого-либо обоснования выбора наименования иного географического объекта. Учитывая известность наименования «Podgorica» российским потребителям и обусловленную его географическими особенностями связь города с большинством товаров заявленного перечня, имеются основания для возникновения у потребителей неверного представления относительно места производства / происхождения товаров и места нахождения изготовителя товаров. При этом такое неверное представление является правдоподобным и устанавливается для всех заявленных товаров – в связи с возможностью неверного представления о месте нахождения производителя товаров, а для товаров *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды питьевые разного вида; воды столовые»*, имеющих природное происхождение, в

связи с возможностью неверного представления о месте их добычи, то есть о происхождении товаров.

Если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один элемент обозначения, то все обозначение в целом признается не соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении факта регистрации товарного знака, упомянутого в возражении, коллегия поясняет, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. При этом сведения о данном товарном знаке не относятся к заявителю, в связи с чем не усматривается нарушения принципа законных ожиданий.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2023.