

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2022, поданное ООО «Р-Альянс», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741729, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021741729, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39, 42 и 45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «САЛАИР» является географическим названием (Салаир - небольшой город в Кемеровской области, расположенный в 167 километрах к югу от Кемерово, в 17 километрах к западу от Гурьевска. Площадь населенного пункта

составляет 39,8 квадратных километров (см. <https://gorodarus.ru/salair.html>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/city_of_russia/936/Салаир // Города России. Энциклопедия — М.: Большая Российская Энциклопедия. И. Кондратьева. 1994). В связи с изложенным, вышеуказанный элемент указывает на место оказания услуг и относится к неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая значение вышеуказанного словесного элемента и нахождение заявителя в городе Москве, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- «Салаир» - это многозначный термин, помимо наименования населённого пункта обозначение «Салаир» имеет и другие значения, например, Салаир - это национальный парк в восточной части Алтайского края, федеральная логистическая компания, которая занимается разработкой и внедрением комплексных решений в промышленную логистику (компания заявителя), платообразная возвышенность в горах Южной Сибири, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областях, российская компания, работающая в сфере производства алкогольных напитков, река в Кемеровской области, река в Кемеровской области, коттеджный поселок в Новосибирской области, средиземноморский изысканный ресторан в порту Парикия (Греция);

- исходя из многозначности слова «Салаир» невозможно сделать вывод, что обозначение «Салаир» указывает на какое-то конкретное место из вышеуказанных. Роспатентом не представлено доказательств, что средний потребитель имеет стойкие ассоциации между обозначением «Салаир» и конкретным местом;

- обозначение «Салаир» является фантазийным обозначением для заявленных услуг;

- для установления факта того, что обозначение указывает на место производство товара, необходимо провести трехступенчатый тест, а именно необходимо установить: может ли в целом заявленное обозначение восприниматься средним потребителем как указание на место производства товара; если есть утвердительный ответ на первый

тезис, то далее необходимо проанализировать, может ли заявленное обозначение восприниматься средним потребителем как указание на место производства в отношении конкретных заявленных товаров и услуг, указанных в перечне; связаны ли характеристики заявленных товаров/услуг с местом, на которое потенциально может указывать заявленное обозначение;

- проанализировав заявленный перечень услуг, становится очевидно, что характеристики указанных услуг (услуги транспортные, услуги логистики, хранение товаров, страхование и т.д.) никаким образом не связаны с городом «Салаир» и обозначение «Салаир» является по отношению к данным услугам фантазийным. При этом, в решении Роспатента не приведено ни одного аргумента и доказательства, что город Салаир известен российским потребителям как место оказания транспортных услуг или услуг по хранению товаров и прочих услуг, приведенных в заявке нашего доверителя. В сети Интернет также не содержится информации об известности города Салаир как места оказания логистических и иных услуг;

- подтверждением изложенной позиции может служить устойчивая практика Палаты по патентным спорам, а также Суда по интеллектуальным правам, подтверждающая, что не любое географическое название может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара или место производства товара (см. решение Роспатента по заявке №2012726605 на товарный знак «МАДАГАСКАР», решение Роспатента по заявке №2016716825 на товарный знак «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА», Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 №С01-1157/2017 по делу №СИП-384/2017 по заявке №2015713215 на товарный знак «Алтайское», Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2016 по делу №СИП-323/2016 по заявке №201371308 на регистрацию товарного знака «АРКАИМ», решение Роспатента по заявке №2018757791 на регистрацию товарного знака «БОРОДИНО» и т.д.);

- «Салаир» - малоизвестное географическое название, которому может быть предоставлена правовая охрана. Численность населения города Салаир с 2010 г. по 2020 г. сократилась с 8262 до 7281 человек. Таким образом, количество жителей города Салаир составляет менее 0,004953% от общего количества жителей России, что свидетельствует о малоизвестности данного географического названия. Возможность

регистрации малоизвестного географического названия в качестве товарного знака подтверждена позицией Президиума Суда по интеллектуальным правам в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- если на регистрацию заявлено географическое название, информация о котором не доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- географическое название «Салаир» практически неизвестно рядовому потребителю, таким образом, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- существует устойчивая практика регистрации товарных знаков, содержащих географические названия. Особое внимание заявитель обращает на товарный знак «САЛАИР», зарегистрированный на имя ООО «Сибтеплоэнергомаш», Новосибирская обл., и товарный знак «SALAIR», зарегистрированный на имя ООО «Живая вода», г. Новосибирск. Регистрация словесных товарных знаков «САЛАИР» и «SALAIR» (транслитерация/перевод элемента «Салаир»), очевидно, указывает на то, что Роспатент не рассматривает данные обозначения как указывающие на место производство товаров;

- практика Суда по интеллектуальным правам, изложенная в возражении, подтверждает допустимость регистрация товарного знака без дискламации словесного элемента, представляющего собой географическое наименование;

- понимая, что производство по каждому товарному знаку ведется отдельно, заявитель хотел бы обратить внимание на принцип правовой определенности и

устойчивый вывод Суда по интеллектуальным правам о том, что «критерии оценки охраноспособности сходных обозначений должны быть единообразными» (Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2014 №СИП-509/2014);

- обозначение «САЛАИР» приобрело дополнительную различительную способность в связи с интенсивным использованием со стороны заявителя и его аффилированных лиц.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39, 42 и 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Информация из сети Интернет в отношении термина «Салаир» на 10 л.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Салаир» на 21 л.;
3. Мониторинг СМИ Салаир 2021 г., распечатка на 27 л.;
4. Численность сотрудников ООО «Р-Альянс» и ООО «Салаир» на 2 л.;
5. Буклеты «Салаир» на 20 л.;
6. Листовки «Салаир» на 2 л.;
7. Договор возмездного оказания услуг №134-Лаб от 28.04.2021 г., дополнительные соглашения на 28 л.

На заседании, состоявшемся 10.11.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, было указано, что обозначение «Салаир» является указанием на национальный парк, находящийся в Алтайском крае (см., например, [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80_\(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA), <https://salair.oopt22.ru/>, <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37659>, <https://tolknews.ru/politsib/114923-kakoe-budusee-zdet-altajskij-nacpark-salair-i-kogda-suda-poedut-pervye-turisty>, <https://vk.com/salaircotour>). При этом, заявитель находится в городе Москве и не имеет отношения к упомянутому выше парку, следовательно, регистрация заявленного

обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения заявителя, места оказания услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 02.12.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2022, изменить решение Роспатента от 25.05.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741729 с учетом дополнительных оснований».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 02.12.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2023 по делу № СИП–184/2023 (далее – решение Суда) требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 02.12.2022 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 26.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021756063.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2024 по делу №СИП-184/2023 (далее – постановление Президиума суда) решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В связи с вышеизложенным, коллегия рассматривает настоящее возражение повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.01.2024, коллегией было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «САЛАИР» воспроизводит название национального парка, находящегося в Алтайском крае.

Корреспонденцией от 14.06.2024 от заявителя поступило согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя от ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский» (8).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2021) поступления заявки №2021741729 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее – Правила).

В соответствии с 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, 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. 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.

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 пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «САЛАИР», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного в левой части изобразительного элемента в виде комбинации изогнутых линий и красного треугольника. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39, 42 и 45 классов МКТУ.

Упомянутому обозначению по заявке №2021741729 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а именно было указано на то, что заявленное обозначение способно восприниматься в качестве названия города в Кемеровской области, а также название национального парка в Алтайском крае. При этом, регистрация заявленного обозначения «САЛАИР», воспринимаемого в качестве города Салаир или национального парка Салаир, на имя заявителя, имеющего местонахождение в городе Москве, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя, места оказания услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов МКТУ.

При повторном рассмотрении возражения о несоответствии заявленного обозначения упомянутым нормам права, коллегия учитывала выводы, приведенные в решении Суда и постановлении Президиума суда.

Суд по интеллектуальным правам указал, что проанализированной административным органом информации в сети Интернет недостаточно для вывода о том, что словесный элемент «Салаир» спорного обозначения является описательным для испрашиваемых услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов МКТУ. Указанные Роспатентом источники в сети Интернет не могут подтверждать известность среднему российскому потребителю города Салаир, расположенного в Кемеровской области, а также национального парка «Салаир», расположенного в Алтайском крае, и как следствие, наличие возможности возникновения у среднего российского потребителя ассоциативного ряда спорного обозначения с городом или национальным парком «Салаир» как места оказания соответствующих услуг или места нахождения лица, оказывающего данные услуги.

Принимая во внимание вышеуказанные выводы о недоказанности среднему российскому потребителю известности города Салаир в Кемеровской области и национального парка «Салаир» в Алтайском крае, судебная коллегия также обращает внимание на то, что административный орган не анализировал указанные услуги на известность среднему российскому потребителю указанных объектов как места оказания данных услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов МКТУ. Норма подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса предполагает для словесных товарных знаков, что для адресной группы потребителей слово означает что-то конкретное, определенное, указывающее, в частности, на соответствующие услуги. Если же обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу.

Позиция о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса признается неправомерной судебной коллегией с учетом вышеизложенных выводов об отсутствии в материалах административного дела сведений из Интернет-источников, подтверждающих наличие у среднего российского потребителя стойких ассоциативных связей у заявленного обозначения с городом Салаир Кемеровской области и национальным парком Салаир Алтайского края, а также известности среднему российскому потребителю указанных географических объектов как таковых, а тем более как мест оказания услуг страхования, перевозки, юридических услуг и иных услуг в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному

обозначению. В связи с этим, вывод о несоответствии спорного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса признается несостоятельным судебной коллегией.

Постановление Президиума суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, при этом, было указано следующее: «Роспатенту следовало применить не положения подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а нормы пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеприведенных выводов решения Суда и постановления Президиума суда, коллегия констатирует отсутствие широкой известности обозначения «Салаир» российскому потребителю в качестве географического объекта (город Салаир в Кемеровской области), а также названия национального парка (в Алтайском крае) и, как следствие, о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом ввиду отсутствия известности данных географического наименования и наименования парка следует констатировать и отсутствии основания для применения в отношении заявленного обозначения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие положениям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше по тексту заключения, обозначение «САЛАИР» представляет собой название национального парка в Алтайском крае. Данный парк был создан 11 сентября 2020 года Постановлением Президента Российской Федерации от 11.09.2020 за №1399¹.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 № 1168 «О символике государственных природных заповедников и национальных парков в Российской Федерации» установлено, что символика (флаги, вымпелы, эмблемы и другие) государственных природных заповедников и национальных парков утверждается федеральными

¹ <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150029>

органами исполнительной власти и Российской академией наук, в ведении и управлении которых они находятся; символика должна включать в себя полное или официальное сокращенное наименование государственного природного заповедника или национального парка; государственные природные заповедники и национальные парки обладают исключительным правом на использование своей символики.

Таким образом, заявленное обозначение воспроизводит название национального парка, представляющего собой наименование особо охраняемой территории и, следовательно, подпадает под действие пункта 4 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что национальный парк обладает исключительным правом на использование своей символики (включая его наименование), при этом, норма пункта 4 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию обозначений, являющихся тождественными или сходными до степени смешения с объектами, поименованными в упомянутой норме права, с согласия их собственника (или лица, уполномоченного собственником). В рамках вышеизложенного, заявитель предоставил согласие от ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский» (8), осуществляющего управление национальным парком «Салаир», которое предоставлено в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39, 42, 45 классов МКТУ. Указанное снимает основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2023, отменить решение Роспатента от 25.05.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741729.