

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.05.2024, поданное ИП Шайхуловым Ришатом Рахимзяновичем, Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022725839, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022725839, поданной 21.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «жёлтый, розовый, чёрный».

Роспатентом 10.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022725839. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано следующим:

- в результате экспертизы было установлено, что входящие в его состав словесные элементы: «PRAGUE9» - включает слово «PRAGUE» (Prague – англ. – Прага – столица Чехии, см. <https://translate.academic.ru/Prague/xx/ru/>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3951/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0), которое представляет собой является географическое наименование и указывает на место производства товаров и/или местонахождение товаров и, таким образом, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым. Цифра «9» не обладает различительной способностью и также является неохраняемым элементом (пункт 1 статьи 1483 Кодекса); «CZECH BEER» (англ. – чешское пиво, см. <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=CZECH%20BEER%20&op=translate>) указывает на вид товаров определенного вида и его происхождение, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом. Указанный заявителем в материалах заявки в графе «неохраняемые элементы» словесный элемент «TRADITION» не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- натуралистическое изображение листьев и шишек хмеля указывает на состав (свойства) заявленных товаров, не обладает различительной способностью и на основании на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым;

- представленный заявителем договор «на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов» между заявителем и изготовителем продукции (АО «ХОЛС»), не может быть учтен при вынесении решения, поскольку в нем нет указания, в отношении каких именно товаров заключен данный договор (указано, что в отношении «пищевой продукции»). Кроме того, данный договор не является бессрочным;

- словесные элементы «PRAGUE», «CZECH BEER» и, соответственно, заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров и места их производства, поскольку

местонахождением заявителя является не г. Прага (Чехия), а г. Казань (Республика Татарстан) на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

- словесный элемент «BEER» и натуралистическое изображение листьев и шишек хмеля является ложным / способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств тех заявленных товаров, которые не являются пивом и хмелевыми напитками. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении следующих заявленных товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков»* на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*, при этом в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «PRAGUE», «CZECH», являющиеся географическими наименованиями. Таким образом, заявленное обозначение, содержащие в своем составе словесные элементы «PRAGUE», «CZECH», воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется

добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения вышеуказанных товаров (основание: пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.07.2023, аргументируя его следующими доводами:

- учитывая наличие в заявленном обозначении элемента «BEER» заявитель отказывается от части товаров 32 класса МКТУ и ограничивает перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ пивной продукцией;
- заявитель обращает внимание экспертизы на то, что ввиду отказа от части товаров 32 класса МКТУ указание на несоответствие пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как возможное восприятие его как географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, может быть снято;
- заявитель повторно представляет к сведению договор № 023 от 01 января 2023 на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов заключенный между заявителем и изготовителем продукции - компанией АО «ХОЛС». Согласно предмету договора ИП Шайхулов Р.Р. производит свою частную марку пива «Prague 9» на производстве у АО «Холс». В свою очередь заявитель принимает на себя обязательства от имени АО «Холс» осуществлять на территории Российской Федерации функции доверителя в части обеспечения соответствия производимых АО «Холс» пищевой продукции, а именно «Prague 9» марки пива, требованиям технических регламентов, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции АО «Холс» требованиям технических регламентов, национальных стандартов. Согласно п.5.1 указанного договора он действует с момента подписания сторонами и «БЕССРОЧНО». С учётом внесенных изменений в

представленный договор указание на несоответствие заявленного обозначения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части возможности ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров и места их производства может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022725839 для следующих товаров 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»*.

В подтверждение своих доводов заявителем представлен договор № 023 от 01 января 2023 г. – [1].

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

С учетом даты (21.04.2022) поступления заявки № 2022725839 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 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.



Заявленное обозначение по заявке № 2022725839 с приоритетом от 21.04.2022 является комбинированным, включает словесные элементы: «PRAGUE9», «CZECH BEER», «TRADITION» и натуралистическое изображение листьев и шишек хмеля, различных устройств и приборов, и стилизованное изображение замка.

Согласно материалам возражения, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»* в цветовом сочетании: «жёлтый, розовый, чёрный».

Доводы экспертизы в части неохраноспособности элементов «PRAGUE», «CZECH BEER», цифры «9», натуралистического изображения листьев и шишек хмеля, как не обладающих различительной способностью, в том числе характеризующих заявленные товары 32 класса МКТУ ограниченного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и являющихся неохраняемыми, заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «PRAGUE» действительно является географическим объектом. Как указано в общедоступных источниках информации, приведенных экспертизой (см. также электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/Английский-Русский/prague?ysclid=m0wblpwhlj478591965>) элемент «PRAGUE» в переводе с

английского языка на русский язык означает: «Прага» - столица Чешской Республики. Элемент «CZECH BEER» с английского языка на русский язык имеет перевод – чешское пиво (см. электронный словарь: [https:// translate.google.ru/](https://translate.google.ru/)).

Таким образом, словесные элементы «PRAGUE», «CZECH BEER» являются неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладают различительной способностью. При этом элемент «PRAGUE» представляет собой географическое наименование и указывает на место производства товаров, а элемент «CZECH BEER», как было установлено ранее, указывает на вид и свойства товаров, имеющих отношение к пиву и пивным напиткам, а также их происхождение (из Чешской Республики), что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Экспертизой приведен довод о том, что словесный элемент «BEER» и натуралистическое изображение листьев и шишек хмеля является ложным / способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств тех заявленных товаров 32 класса МКТУ, которые не являются пивом и хмелевыми напитками. Также экспертизой указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*, поскольку в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «PRAGUE», «CZECH», являющиеся географическими наименованиями. Ограничение заявителем перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ пивной продукцией, хмелевыми напитками и товарами для их изготовления устраняет указанные мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, элементы «PRAGUE», «CZECH BEER» в сознании потребителя вызывают прямые ассоциации с Прагой - столицей Чешской Республики и чешским пивом. Прага - статутный город и столица Чешской Республики. Образует

самостоятельную административно-территориальную единицу страны. Главный политический, экономический и культурный центр Чехии. Один из крупнейших туристических центров Европы. Из отраслей промышленности в Праге развиты машиностроение, транспортное, электротехническое и др.), химическая, текстильная, швейная, полиграфическая, пищевая промышленности.

Чешское пиво имеет долгую историю и имеет высокую репутацию в мире. В основном, в Чехии распространены лагеры, но имеются и другие виды пива вроде пшеничного или портера. Пиво на территории Чехии начали варить ещё кельты, но в первые пиво упоминается в 1088 году.

См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/>, <https://dic.academic.ru/>.

Таким образом, Прага и Чешская Республика давно известны потребителям, в том числе в отношении пивной продукции.

Анализ представленных материалов показал, что между заявителем и чешской компанией АО «ХОЛС» заключен договор [1], в соответствии с которым заявитель производит свою частную марку пива «PRAGUE9» на производстве у компании АО «ХОЛС».

Экспертизой не был учтен указанный договор, поскольку в нем не было конкретного указания, в отношении каких именно товаров заключен данный договор (указано, что в отношении «пищевой продукции»), а также было указано, что данный договор не является бессрчным. Согласно приведенным доводам экспертизы в указанный договор [1] были внесены соответствующие изменения. Так, в свою очередь заявитель принимает на себя обязательства от имени АО «Холс» осуществлять на территории Российской Федерации функции доверителя в части обеспечения соответствия производимых АО «Холс» пищевой продукции, а именно «Prague9» марки пива, требованиям технических регламентов, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции АО «Холс» требованиям технических регламентов, национальных стандартов. Согласно п.5.1 указанного договора он действует с момента подписания сторонами и бессрочно.

Анализ договора [1] показал, что АО «Холс» обладает соответствующим производством для выпуска пива «Prague9».

Таким образом, из представленных материалов следует, что фактически производителем продукции является компания АО «Холс», Чешская Республика. Заявитель же обеспечивает выпуск в обращение продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, а также обеспечивает приостановление или прекращение реализации и импорта продукции в Российскую Федерацию и т.п., то есть занимается продвижением, торговой деятельностью, а не фактическим производством пива и пивной продукции.

Указание, что срок действия данного договора [1] – «бессрочный» не приводит к иным обстоятельствам. Так, пункт 5.1 договора [1] также содержит указание, что данный договор имеет основания для его досрочного расторжения по согласованию сторон, что само по себе подразумевает условия для его прекращения.

Коллегия отмечает, что регистрация товарного знака позволит маркировать заявленным обозначением продукцию чешского производителя АО «Холс» с указанием иного лица, а именно, заявителя (ИП Шайхулов Ришат Рахимзянович, Республика Татарстан, г. Казань), что в данном случае может привести к введению потребителя в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров и места их производства.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 10.07.2023.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.07.2023.