

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 21.12.2023, поданное ООО «АННИНСКИЙ ПИВЗАВОД», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787712, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**БАРЯТИНСКОЕ**» по заявке №2021787712, поданной 28.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021787712. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» - производное слово от географического наименования «Барятино» (Барятино - село в Калужской области, административный центр Барятинского района (Словарь "География России". - М.: Большая Российская энциклопедия. Главный редактор А.П. Горкин. 1998. (https://russian_geography.academic.ru/287/Барятино)). Таким образом, заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» является географическим наименованием, указывающим на место производства товаров и местонахождение заявителя, ввиду чего не обладает различительной способностью и нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку неохраняемый элемент является единственным элементом заявленного обозначения, оно в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (город Воронеж), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «БАРЯТИНСКОЕ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения заявителя на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, 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 заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» представляет собой производное слово от географического наименования «Барятино».

Таким образом, заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» 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 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода

содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

В Роспатент 21.12.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- указанная в оспариваемом решении ссылка на существующее географическое наименование - село Барятино в Калужской области не может служить доказательством неохраноспособности заявленного обозначения и введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения заявителя;

- в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 300-ЭС18-8494 также отмечена необходимость установления для целей применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса того факта, что соответствующее географическое название известно как место производства конкретного товара;

- способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением;

- между тем, делая вывод о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров 32 класса МКТУ, экспертиза не представила достаточных доказательств того, что село Барятино широко известно российскому потребителю и способно восприниматься как место производства товаров 32 класса;

- информация о данном географическом наименовании присутствует на нескольких сайтах, на которых дается лишь краткое описание данной местности, никакой подробной и развернутой информации о данном месте в сети Интернет не представлено. Данное село не является местом притяжения туристов, в село Барятино нет больших производств, благодаря, которым данная местность могла бы стать известной потребителям, в том числе и нет производства товаров 32 класса. Население села по информации на 2010 год составляешь лишь 2748 человек ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Барятино_\(Барятинский_район\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Барятино_(Барятинский_район)));

- само по себе наличие в сети Интернет незначительного объема информации, посвященной селу Барятино Калужской области, не свидетельствует о его известности российскому потребителю в качестве географического названия;

- при отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (аналогичный подход приведен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 №300-ЭС16-14605 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021);

- известность села Барятино в качестве места производства каких-либо заявленных товаров 32-го класса МКТУ материалами дела не подтверждена;

- соответственно, вопреки позиции административного органа, нет оснований полагать, что российские потребители товаров 32 класса МКТУ ассоциируют село с местом производства данных товаров;

- несовпадение места нахождения заявителя с географическим названием, включенным в состав товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, но может являться обстоятельством, влияющим на указанный вывод;

- в рассматриваемом случае малоизвестное географическое обозначение не способно вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя, а, следовательно, нахождение заявителя в Воронеже не способно ввести потребителей в заблуждение в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ или его изготовителя;

- заявитель просит исключить из перечня испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ позиции «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода

сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение в отношении их природного происхождения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021787712 в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ «квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 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; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Заявителем 25.01.2024 были направлены дополнения к возражению от 21.12.2023, в которых он отмечал следующее:

- название товарного знака «Барятинское» было выбрано заявителем не случайно, оно имеет историческую подоплеку, связанную с родом Барятинских и не имеет никакого отношения к селу Барятино. В 1900 в поселке Анна Воронежской области князем Барятинским был основан винокуренный завод, он являлся одним из

крупнейших предприятий пищевой промышленности. Заявителем было принято решение вести свою деятельность под товарным знаком «Барятинское», в целях сохранения истории становления промышленности в Воронежской области. Для подтверждения исторических данных был сделан запрос в КУВО «Государственный архив Воронежской области», на который был получен ответ (приложение №1), что поселке Анна Воронежской области действительно был винокуренный завод, владелицей была княгиня Барятинская Надежда Александровна, что подтверждается документами из оценочной описи аннинского винокуренного и ректификационного завода (приложение №2);

- в связи с изложенным, заявитель полагает необоснованным вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям от 25.01.2024 заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Архивная справка КУВО «Государственный архив Воронежской области»;
2. Документы из оценочной описи Аннинского Винокуренного и ректификационного завода.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.12.2021) подачи заявки №2021787712 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения,

территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

БАРЯТИНСКОЕ

Заявленное обозначение «**БАРЯТИНСКОЕ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в возражении от 21.12.2023 заявителем были исключены из перечня товаров 32 класса МКТУ позиции «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение в отношении их природного происхождения.

БАРЯТИНСКОЕ

Анализ заявленного обозначения «**БАРЯТИНСКОЕ**» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» - производное слово от географического наименования «Барятино» (Барятино - село в Калужской области, административный центр Барятинского района (Словарь "География России". - М.: Большая Российская энциклопедия. Главный редактор А.П. Горкин. 1998. (https://russian_geography.academic.ru/287/Барятино)).

Данный географический объект (село Барятино) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g8359747-Baryatino_Baryatinsky_District_Kaluga_Oblast_Central_Russia-Vacations.html, <https://visit-kaluga.ru/catalog/entry/baryatino/>, https://www.kalugaresort.ru/regions/baryatinskiy_rayon/, https://tonkosti.ru/Усадьба_Барятино?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).

При этом коллегия отмечает, что в сети Интернет присутствует информация о том, что в село Барятино расположено ООО «Родник» по адресу: 249650, Калужская обл., Барятинский р-н, с. Барятино, ул. Советская 27А, которое занимается производством и продажей различных ликеров (десертные «Амаретто» (в ассортименте), сливочный «Маскарад» (в ассортименте), фруктовые «Танец» (6 видов), «Лагуна Рио» в ассортименте (6 видов), сливочный «Мариба Рио», ликер крепкий «Самбука Рива де Гранде», ликер травяной «М-р. Вайлдмейстер» (<https://www.vodkapremium.com/companies/rodnik.html>, <https://alcofan.com/kak-pravilno-pit-wildmeister.html>)).

Также в сети Интернет коллегией были выявлены сведения о том, что в селе Барятино находятся иные лица, которые осуществляют продажу различных напитков (например, ООО «ИДЕАЛ», ООО «Эволюция», Решетова Т.Н., Полехина Н.Г., Посту А.Г., Суманеева Е.И. (<https://focus.kontur.ru/entity?query=1234000007823>, <https://vypiska-nalog.com/reestr/613500730691-gkfkx-reshetova-tatyana-nikolaevna>, <https://www.sravni.ru/kontragent/4023012352-402301001/>, <https://baryatino40.ru/wp-content/uploads/2022/02/msp.pdf>)).

Вместе с тем, коллегия указывает, что заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» воспринимается как производное от географического наименования «Барятино», путем добавления суффикса «СК» и окончания «ОЕ», таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» указывает на место происхождения товаров 32 класса МКТУ (которые относятся к различным напиткам), то есть является описательным. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку неохраняемый элемент является единственным элементом заявленного обозначения, оно в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров (приведены по тексту заключения выше) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Барятино», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в городе Воронеж, заявленное обозначение «БАРЯТИНСКОЕ» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 32 класса МКТУ, места нахождения заявителя.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 32 класса МКТУ на территории села Барятино, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров, места нахождения заявителя.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 18.04.2023. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении доводов заявителя о том, что «название товарного знака «Барятинское» было выбрано заявителем не случайно, оно имеет историческую подоплеку, связанную с родом Барятинских и не имеет никакого отношения к селу Барятино. В 1900 в поселке Анна Воронежской области князем Барятинским был основан винокуренный завод, он являлся одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности. Заявителем было принято решение вести свою деятельность под товарным знаком «Барятинское», в целях сохранения истории становления промышленности в Воронежской области. Для подтверждения исторических данных

был сделан запрос в КУВО «Государственный архив Воронежской области», на который был получен ответ (приложение №1), что поселке Анна Воронежской области действительно был винокуренный завод, владелицей была княгиня Барятинская Надежда Александровна, что подтверждается документами из оценочной описи аннинского винокуренного и ректификационного завода (приложение №2)», коллегия отмечает, что указанные сведения о роде Барятинских не преодолевают выводы коллегии о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку фамилии могут также являться производными от географических наименований (Трубачев О. Н. «Труды по этимологии: Слово. История. Культура.» Т. 1. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 800 с. - (Opera etymologica. Звук и смысл).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2023.