

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.02.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Гилядовой Галиной Яковлевной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022797400, при этом установлено следующее.

Княжая

Словесное обозначение «» по заявке № 2022797400 с датой поступления от 30.12.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 26.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022797400. 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 тем, что словесный элемент «Княжая» представляет собой название реки в Костромской области

России, протекающей по Межевскому и Кологривскому районам (см. <https://textual.ru/gvr/index.php?card=176239>), не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение «Княжая» 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 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 13.02.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров 32 класса МКТУ до следующих: *«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»*, что снимает основание для отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- учитывая, что длина реки «Княжая» составляет 63 км (площадь водосборного бассейна – 726 км²), невозможно установить конкретное место нахождения производителя товаров;

- в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу № СИП-977/2021 отмечено, что если характеристики товара не коррелируют (не соотносятся) с географическим происхождением, анализ должен охватывать ассоциативные связи потребителя применительно к месту производства, сбыта конкретного товара, названного в заявке, в том числе к месту нахождения производителя данного товара (аналогичный подход приведен в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу № СИП-

384/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 300-ЭС18-8494 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-161/2013 отмечается, что особенность такого обозначения, относящегося к области географии, как название реки, состоит в том, что оно не указывает на конкретное географическое место, а следовательно, оно не может выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождения изготовителя;

- заявленное обозначение «Княжая» является производным от слова «Княжеский», само по себе данное название не характеризует какие-либо товары из заявленного перечня;

- заявителем был приведен перечень зарегистрированных товарных знаков для товаров 33 класса МКТУ и товаров «пиво» 32 класса МКТУ, включающих названия рек в качестве охраняемых элементов.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака от 26.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2022797400 в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно:

32 – 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;

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр


грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) копии судебных актов, касающихся иных обозначений и товарных знаков;
- (2) скриншоты публикаций в сети Интернет.

В ходе рассмотрения возражения на заседании от 16.04.2024 коллегией на основании пункта 45 Правил ППС указаны дополнительные мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, не упомянутые в оспариваемом решении, а именно приведены доводы о сходстве до степени смешения заявленного



обозначения с товарным знаком «  » по свидетельству № 373400 (приоритет: 25.06.2007), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Ознакомившись с указанными дополнительными мотивами, заявитель представил письменное согласие правообладателя товарного знака по свидетельству № 373400 на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2022797400 в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров.

Подлинник надлежащим образом оформленного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака от 03.06.2024 представлен в материалы дела с корреспонденцией, поступившей 19.07.2024.

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

С учетом даты (30.12.2022) подачи заявки № 2022797400 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 (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.

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.

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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Княжая

Заявленное обозначение «Княжая» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенного в возражении.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Княжая», действительно, обнаруживается в информационных источниках в качестве наименования реки в Костромской области России, протекающей по Межевскому и Кологривскому районам (см. <https://textual.ru/gvr/index.php?card=176239>).

Оценка возможности слова «Княжая» восприниматься потребителями в качестве характеристики товаров, включая их природное происхождение, а также места нахождения изготовителя таких товаров, связана с тем перечнем товаров, в отношении которых испрашивается регистрация соответствующего обозначения.

Принимая во внимание отказ заявителя от притязаний в отношении ранее заявленных товаров *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*, которые характеризуются природным происхождением, в том числе с условиями водозабора, коллегия констатирует преодоление заявителем мотивов оспариваемого решения в части применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Для товаров, в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения, которые относятся к алкогольной продукции, коллегией учтено следующее.

Река Княжая, являясь притоком реки Унжа, впадает в нее возле села Ильинское, протекает через поселок Советский и доходит до места Княжая пустынь. Коллегия не располагает сведениями о наличии в каком-либо из этих мест, в непосредственной близости от берегов реки Княжая, производственных предприятий, связанных с изготовлением алкогольной продукции и известных потребителям.

Таким образом, невозможно установить, с каким именно конкретным местом производства алкогольной продукции может вызывать ассоциации спорное обозначение, как следствие, оснований для квалификации его в качестве характеристики испрашиваемых к регистрации товаров не имеется.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарным



знаком « » по свидетельству № 373400.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и названного противопоставления заявитель не оспаривает, однако приводит сведения о дополнительных обстоятельствах, которые свидетельствуют о преодолении указанного мотива.

Так, заявитель предоставил в материалы дела подлинник письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Байкал», Иркутская обл., датированного 03.06.2024, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака сообщает, что не возражает против регистрации обозначения по заявке № 2022797400 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех первоначально заявленных товаров.

В отношении возможности учета письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству по № 373400 заявителем преодолено путем получения письменного согласия его

правообладателя. Следовательно, обозначение по заявке № 2022797400 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в объеме испрашиваемого в возражении сокращенного перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2024, отменить решение Роспатента от 26.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022797400.