

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

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (правила – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.03.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Айспирит Групп», г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749088, при этом установила следующее.

Обозначение «**СТУПИНСКОЕ**» по заявке №2023749088 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.06.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия вышеупомянутого решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение

«СТУПИНСКОЕ» (прилагательное от слова «Ступино¹» - город в Московской области), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на место происхождения товаров, местонахождение их изготовителя, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования для конкретных товаров и услуг, представлены не были.

Регистрация заявленного обозначения в отношении заявителя, находящегося в городе Истра, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения их изготовителя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с приведенными в заключении по результатам экспертизы доводами, его основные аргументы при этом сводятся к тому, что оспариваемое решение противоречит сложившейся практике административного органа по регистрации обозначений, представляющих собой названия различных районов Москвы и населенных пунктов Подмосковья, и нарушает законные ожидания заявителя, являющегося правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, таких как «КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ» (1) по свидетельству №422540, «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ» (2) по свидетельству №417345, «ТУШИНСКОЕ» (3) по свидетельству №417347, «БРАТЕЕВСКОЕ» (4) по свидетельству №417342, «РАМЕНСКОЕ» (5) по свидетельству №422546, «ЧИСТОПРУДНОЕ» (6) по свидетельству №417313, «САВЁЛОВСКОЕ» (7) по свидетельству №422543, «БИРЮЛЁВСКОЕ» (8) по свидетельству №422413, «КУЗЬМИНСКОЕ» (9) по свидетельству №417344, «ПЕРЕДЕЛКИНСКОЕ» (10) по свидетельству №417348, «ЛОСИНООСТРОВСКОЕ» (11) по свидетельству №422544, «СУХАРЕВСКОЕ» (12) по свидетельству №417314, «НОВОГИРЕЕВСКОЕ» (13) по свидетельству №417312, «НАГАТИНСКОЕ» (14) по свидетельству №417343, «ДОРОГОМИЛОВСКОЕ» (15) по свидетельству №417349,

¹ <https://stupinoadm.ru>; <https://stupinoadm.ru/gorodskoj-okrug/obshhie-svedeniya/geografiya/>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/Ступино>.

«ЧЕРЁМУШКИНСКОЕ» (16) по свидетельству №422411, «ЯСКНЕВСКОЕ» (17) по свидетельству №422412, «МЕДВЕДСКОВСКОЕ» (18) по свидетельству №422538, «ВОЙКОВСКОЕ» (19) по свидетельству №422541, «ХОВРИНСКОЕ» (20) по свидетельству №422542, «АЛТУФЬЕВСКОЕ» (21) по свидетельству №422545, «КРЫЛАТСКОЕ» (22) по свидетельству №431869, «БАСМАННОЕ» (23) по свидетельству №422539, «КУРКИНСКОЕ» (24) по свидетельству №422550, «ЩУКИНСКОЕ» (25) по свидетельству №422551, «МИТИНСКОЕ» (26) по свидетельству №422552, «СТРОГИНСКОЕ» (27) по свидетельству №426148, «БУТОВСКОЕ» (28) по свидетельству №422554, «ВИШНЯКОВСКОЕ» (29) по свидетельству №422553, «НОВОРИЖСКИЙ» (30) по свидетельству №447577, «ЧЕРТАНОВСКОЕ» (31) по свидетельству №447580, «НОВОРИЖСКОЕ» (32) по свидетельству №455053, «ХОРОШЕВСКОЕ» (33) по свидетельству №422549, «Даниловское» (35) по свидетельству №796565, «БИБИРЕВСКОЕ» (35) по свидетельству №926880.

Как отмечает заявитель, при принятии решения административному органу следует руководствоваться правовыми подходами, изложенными в судебных актах по делам №СИП-1032/2021, №СИП-1146/2021, №СИП-839/2020, №СИП-432/2020, а также приведенными в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 № СП-21/31.

Для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем представляются документы, из которых, по его мнению, усматривается наличие производства и реализации пива под заявленным обозначением.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749088 для заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

- Соглашение об использовании объекта авторского права (произведения) от 19.09.2022 года [1];

- Декларация о соответствии на продукт пиво №ЕАЭСNRUD-RU.PA07.B.18388/22, дата регистрации декларации 06.10.2022 [2];

- Выписка о начале оборота алкогольной продукции от 01.11.2022 - пиво светлое пастеризованное нефильтованное осветленное «Ступинское пшеничное» [3];

- Дистрибьютерский договор №01/09/22 от 14.09.2022 между ООО «УК «Директория» и ООО «НЬЮ РИГАС» [4];

- Товарная накладная №7300000323 от 28.11.2022 [5];

- Товарная накладная №7300000093 от 12.05.2023 [6];

- Товарная накладная №7300000318 от 31.10.2023 [7].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (07.06.2023) поступления заявки №2023749088 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 подпункту 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 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.

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.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «**СТУПИНСКОЕ**» по заявке №2023749088 с приоритетом от 07.06.2023 выполнено заглавными буквами кириллического алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 32, 35 классов МКТУ, а именно:

32 класс МКТУ - *вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;*

35 класс МКТУ - *управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой*

деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая; услуги оптовой и розничной продажи товаров, в том числе через Интернет-магазины; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; все вышеуказанные услуги 35 класса относятся исключительно к указанным товарам 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является производным (прилагательным) от названия географического объекта – города Ступино.

Согласно правоприменительной практике, сформулированной, в частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021 и от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется в первую очередь проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя применительно к товарам, указанным заявителем в перечне.

Так, Ступино - город областного подчинения в Московской области России. Образует городской округ Ступино. Является одним из центров Ступино-Каширской агломерации и её крупнейшим городом. Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 городу было присвоено звание «Город трудовой доблести». На 2023 год население города составляло свыше 63 тысячи человек. Город Ступино относится к крупным населенным пунктам, на территории которого ведут деятельность крупные производственные предприятия, в частности, работают предприятия пищевой, машиностроительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.

В силу вышеприведенных данных можно говорить о том, что Ступино является известным потребителю городом, обладающим развитой промышленной инфраструктурой.

При маркировке товаров 32, 35 классов МКТУ, относящихся к производству и продвижению пивоваренной продукции, заявленное обозначение «СТУПИНСКОЕ», воспроизводящее название указанного географического объекта, способно вызывать правдоподобные представления об определенном месте происхождения товара, т.е. восприниматься в качестве обозначения, характеризующего товары (услуги) как происходящие из города Ступино.

В этой связи следует указать, что право на использование наименования города (или производного от него обозначения) должно оставаться свободным, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар, служит указанием на место его производства или сбыта, а также место нахождения производителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного лица, то есть является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Неохраноспособный словесный элемент «СТУПИНСКОЕ» является единственным элементом заявленного обозначения, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки (1) – (35), представляющие собой производные от названия районов города Москвы и Подмосковья. В этой связи коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально, и возможность его регистрации рассматривается индивидуально, в данном случае с учетом возникновения ассоциаций с конкретным местом производства товаров, которые применительно к заявленному обозначению носят правдоподобный характер. Анализ же правомерности предоставления правовой охраны упомянутым в возражении товарным знакам в рамках настоящего возражения не предусмотрен.

Кроме того, применение принципа правовой определенности, о котором упоминает заявитель в поступившем возражении, не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, на что обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам по ряду дел, в частности, в решении от 14.02.2022 по делу СИП-1173/2021.

Вместе с тем, коллегия изучила представленные заявителем сведения [1] – [7], которые, по мнению заявителя, обуславливают вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Исходя из упомянутых в возражении документов, между заявителем и ООО «Управляющая компания «Директория» заключено соглашение от 19.09.2022 об использовании объекта авторского права (произведения). Согласно этому соглашению заявитель предоставляет право использования принадлежащей ему этикетки со словесным элементом «СТУПИНСКОЕ ПШЕНИЧНОЕ», а ООО «Управляющая компания «Директория» обязуется произвести и реализовать пиво под этой этикеткой. При этом заявитель обязуется подать заявку на регистрацию товарного знака «СТУПИНСКОЕ» для товаров 32 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ в течение года с момента заключения договора.

Упомянутый в соглашении товар сертифицирован, его производство осуществляется ООО «Управляющая компания «Директория» в городе Волоколамске.

Из представленного договора от 14.09.2022, заключенного ООО «Управляющая компания «Директория» с ООО «НЬЮ РИГАС», следует, что произведенная продукция поставляется производителем для последующей реализации дистрибьютором. Производитель произвел и передал пиво «СТУПИНСКОЕ ПШЕНИЧНОЕ» по товарным накладным от 28.11.2022 и от 12.05.2023.

Несмотря на то, что названные документы предшествуют дате приоритета заявленного обозначения, они, тем не менее, не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение воспринимается средним российским потребителем не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта – города Ступино, а как средство индивидуализации продукции заявителя. В возражении отсутствуют документы, упомянутые в пункте 35 Правил, позволяющие сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

При этом следует констатировать, что местом нахождения заявителя является не город Ступино, а город Истра, следовательно, заявленное обозначение «СТУПИНСКОЕ» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров (услуг) 32, 35 классов МКТУ, а также места нахождения их изготовителя.

Представленный заявителем документ [2] о производстве пивоваренной продукции, осуществляемом ООО «УК «Директория», не устраняет вышеназванный довод о введении потребителя в заблуждении, поскольку реальным местом производства пивоваренной продукции является город Волоколамск, а не город Ступин.

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

25.01.2024. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2024.