

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.03.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЧАЛУКИ-ОДИН», Республика Ингушетия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023724506, при этом установила следующее.

ВАЙХИ

Словесное обозначение «**VAУНІ**» по заявке №2023724506 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.03.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.01.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

обозначение, состоящее из слов «ВАЙХИ VAУНІ» (город¹ в районе Хаураки на Северном острове в Новой Зеландии), указывает на место нахождения производителя и (или) место производства товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохранным на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявитель находится в Республика Ингушетия, Малгобекский р-н, с. Верхние Ачалуки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Одновременно, слова «ВАЙХИ VAУНІ» воспринимаются 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 положения, предусмотренного пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, считает его незаконным и необоснованным, основывая свои доводы на сложившихся правоприменительных подходах, изложенных в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016, от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 10.08.2023 по делу №СИП-990/2022, от 04.12.2023 по делу № СИП-506/2023, от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, от 15.12.2023 по делу СИП-391/2023.

¹ <https://www.nik-m.com/regiony/uaikato/zolotoy-gorod-vaykhi/> [1]; <https://www.youtube.com/watch?v=l0ZiEBjfY5g> [2]; <https://zolotodb.ru/article/10134> [3].

Заявитель полагает, что экспертизой не приведено каких-либо аргументов, указывающих, что, во-первых, обозначение «ВАЙХИ VAУНІ» вообще может быть известно рядовому российскому потребителю, и во-вторых, что у целевой группы потребителей обозначение «ВАЙХИ VAУНІ» ассоциируется с конкретным географическим наименованием в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Приведенные в заключении по результатам экспертизы ссылки содержат упоминание небольшого города в Новой Зеландии с населением в несколько тысяч человек, известного золотодобычей, при этом его написание и произношение отличается от заявленного обозначения – Waihi / Ваихи / Вакхи.

Заявитель полагает, что наличие в сети интернет незначительного объема информации, посвященной части заявленного обозначения «ВАЙХИ» при отсутствии сведений о другой части «VAУНІ», не может свидетельствовать об известности его в качестве географического названия.

Заявитель настаивает на том, что «Ваихи» - это неизвестное или малоизвестное географическое обозначение, которое не способно восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товаров 32 класса МКТУ и нахождения их производителя, и вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя, а, следовательно, вопреки позиции экспертизы, является фантазийным обозначением (образовано от слова «ВАЙНАХ» (эндоэтноним ингушей и чеченцев) и слова «ХИ» (в переводе с ингушского означает «вода»)) и не способно ввести потребителей в заблуждение относительно товаров 32 класса МКТУ или их производителя.

Заявитель считает бездоказательным приведенное в оспариваемом решении утверждение экспертизы о том, что слова «ВАЙХИ VAУНІ» воспринимаются как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на её природное происхождение.

Прежде всего, как было указано выше, малочисленная информация о городском поселении «Ваихи» в Новой Зеландии связана исключительно с

золотодобычей, горнодобывающей промышленностью. По сведениям публикаций, размещенных на Интернет ресурсах, золотодобыча сама по себе оказывает негативное воздействие на экологию местности, в частности, на загрязнение воды², вследствие этого отсутствует всякое разумное предположение о том, что в данной местности осуществляется или может быть начата в будущем добыча природной воды.

Заявитель также информирует коллегия о том, что ранее обозначение «**ВАЙХИ**» уже было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №399461, правовая охрана которого истекла 15.10.2018.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023724506 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Возражение сопровождается распечатками из сети Интернет с различных сайтов³.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.03.2023) поступления заявки №2023724506 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).

² <https://sciencing.com/facts-5218981-effects-gold-mining-environment.html>;
<https://золотомаш.пф/info/articles/ekologiya/ekologicheskie-posledstviya-dobychi-zolota-v-rossii/>.

³ (1) <https://en.wikipedia.org/wiki/Waihi>;

(2) https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g659651-Activities-Waihi_Waikato_Region_North_Island.html;

(3) <https://foturist-ru.livejournal.com/133770.html?ysclid=ltsmle945n106234588>;

(4) <https://sciencing.com/facts-5218981-effects-gold-mining-environment.html>;

(5) <https://золотомаш.пф/info/articles/ekologiya/ekologicheskie-posledstviya-dobychi-zolota-v-rossii/>.

В соответствии с требованиями подпункта 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

ВАЙХИ

Обозначение « **VAУНІ** » по заявке №2023724506 с приоритетом от 28.03.2023 является словесным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации 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; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сидр безалкогольный; 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]; 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».*

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «ВАЙХИ» и «VAУНІ», которые, по сути, воспринимаются в качестве транслитерации друг друга буквами кириллического и латинского алфавита.

Следует констатировать, что слово «VAУHI» отсутствует в словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, экспертизой были выявлены данные по слову «ВАЙХИ» со ссылкой на данные сети интернет (приведенные выше ссылки на сайты [1] – [3]). Как отмечается экспертизой, слово «ВАЙХИ» воспроизводит наименование города в районе Хаураки на Северном острове Новой Зеландии.

В этой связи следует указать, что согласно правоприменительной практике, сформулированной Судом по интеллектуальным правам в Информационной справке⁴, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «интернет», сведения, полученные из интернет-источника, признаются достоверными только в совокупности с иными доказательствами, подтверждающими тот или иной факт.

В этой связи следует констатировать, что приведенные в заключении по результатам экспертизы данные веб-сайтов [1] – [3] не являются официальными источниками знаний в области топонимики, а представляют собой мнение частных лиц о Новой Зеландии, а также сведения о золотодобыче в различных регионах планеты, в том числе и в названном регионе. При этом в источнике информации [2] упоминается не город Вайхи, а Ваихи.

При этом, также обратившись к общедоступным сведениям сети Интернет⁵, которые представляют собой данные географической карты Новой Зеландии, информацию официального сайта города, сведения из англоязычной и русскоязычной Википедии, коллегия установила, что в районе Хаураки на Северном острове на территории Новой Зеландии действительно имеется город, который в оригинале носит название Waihi и на русский язык транслитерируется как Ваихи. Данный город

⁴ принята к сведению по результатам обсуждения с участием судей Суда по интеллектуальным правам и членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 №СП-23/24.

⁵ https://www.gosur.com/map/new-zealand_waikato_waihi/?l=-37.24350857271898,175.91403892340395&z=9.405851434578503&t=streets; <https://www.waihi.org.nz/>; https://ru.wikipedia.org/wiki/Забастовка_шахтёров_в_Ваихи.

представляет собой небольшое поселение площадью в 9,55 км², население которого по оценкам на июнь 2023 год составляло всего 5870 человек. Данный город известен прежде всего золотодобычей и туристическим сервисом. Информации о том, что в названном населенном пункте существует производство безалкогольных напитков, поименованных в 32 классе МКТУ, в том числе производится добыча минеральной воды, не имеется. Также следует указать, что каких-либо общедоступных словарно-справочных данных о городе Waihi с официальной транслитерацией на русском языке Вайхи или Ваихи, выявить не удалось.

Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что топоним Waihi или Ваихи / Вайхи является малоизвестным на территории Российской Федерации, не ассоциируется с заявленными товарами 32 класса МКТУ, а, кроме того, нет никаких оснований полагать, что заявленное обозначение со словесными элементами «ВАЙХИ» и «VAYHI» способно ассоциироваться с названным городом Waihi, расположенным на территории Новой Зеландии.

Также коллегий был принят к сведению довод заявителя о том, что обозначению «ВАЙХИ» ранее уже предоставлялась правовая охрана в отношении товаров 32 класса МКТУ. Так, на имя иного лица был зарегистрирован товарный знак «**ВАЙХИ**» по свидетельству №399461 с приоритетом от 15.10.2008, правовая охрана которого истекла 15.10.2018 и была прекращена.

Все вышеизложенное свидетельствует о фантазийном характере заявленного

ВАЙХИ

обозначения « **VAYHI** » по заявке №2023724506.

В этой связи приведенные в заключении по результатам экспертизы доводы о том, что спорное обозначение способно восприниматься в качестве указания на место производства товаров и вызывать в отношении заявителя из Республика Ингушетия Российской Федерации не соответствующие действительности представления о товарах 32 класса МКТУ и их происхождении, следует признать неправдоподобными.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в данном деле не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2024, отменить решение Роспатента от 25.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023724506.