

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 22.05.2024, поданное ООО «СОЛТИС», город Чита (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023767458, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023767458, поданной 26.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023767458. 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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ERSIGEN» (ERSIGEN (ЭРЗИГЕН) - коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн, входит в состав округа Бургдорф (<https://www.ersigen.ch/>; <https://travel.sygic.com/ru/poi/erzigen-region:314889>; <https://travelask.ru/switzerland/ersigen/map>; <https://travellers.ru/city-ehrzigen5>) указывает на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (город Чита), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «ERSIGEN», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 22.05.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана (подпункт 2.2.2 пункта 2.4 Рекомендаций №39);

- если на регистрацию заявлено географическое название, информация о котором не доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Аналогичная позиция отражена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу №СИП-161/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2015 № 300-ЭС15-6682

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 №300-ЭС18-8494 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/место оказания конкретной услуги;

- заявленное обозначение является вымышленным (фантазийным) по отношению к испрашиваемым товарам и услугам 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ, не указывает на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ и не способно вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ;

- согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в Решении от 07.06.2023 по делу №СИП-1031/2022, делая вывод о том, что заявленное обозначение указывает на место производства товара и нахождения изготовителя, Роспатент должен установить наличие ассоциативных связей между городом с товарами и услугами 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ у адресной группы потребителей;

- само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе в сети Интернет не свидетельствует о его известности потребителям товаров/услуг, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием;

- обозначение «ERSIGEN» испрашивает регистрацию относительно товаров и услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ, следовательно, у российского потребителя не будет ассоциироваться данный товарный знак и реализуемые под ним товары и услуги с швейцарской коммуной Эрзиген, так как данный город не славится производством/оказанием таких товаров и услуг как в целом, так и среди российских потребителей в частности;

- таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023767458 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.07.2023) подачи заявки №2023767458 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).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

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 положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной

подпунктом 1 пункта 1.1 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде четырехугольника, из изобразительного элемента в виде цветка, и из словесного элемента «Ersigen», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ.



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

Согласно словарно-справочной информации словесный элемент «Ersigen» заявленного обозначения представляет собой географическое наименование, а именно коммуны в Швейцарии, в кантоне Берн, входящую в состав округа Бургдорф (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрзиген>).

Данный географический объект (коммуна Эрзиген) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (<https://www.ersigen.ch/>; <https://travel.sygic.com/ru/poi/erzigen-region:314889>; <https://travelask.ru/switzerland/ersigen/map>; <https://travellers.ru/city-ehrzigen5>).

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта 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. 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 лица, его производящего, обозначение может восприниматься

потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021). При этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31). Актуальная судебная практика также исходит из необходимости подтверждения известности географического названия применительно к заявленным на регистрацию товарам, а бремя доказывания этого лежит на лице, заявляющем о наличии таких обстоятельств (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-891/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу №СИП-977/2021).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ которые относятся к следующим родовым группам товаров и услуг:

02 - материалы лакокрасочные; сырье, пигменты и вещества вспомогательные для лакокрасочных материалов; соединения органические цветные; смолы, камеди; средства антикоррозионные; материалы для художественно-декоративных целей; материалы расходные для типографских и копировальных работ; материалы покрывные;

12 - средства летательные различного назначения; средства плавучие различного назначения; средства наземные для перемещения людей и грузов; дороги канатные и фуникулеры; принадлежности функциональные для транспортных средств; комплектующие узлы, части и детали транспортных средств; инструменты и материалы для обслуживания и ремонта транспортных средств;

18 - изделия для хранения и переноски различных предметов; изделия для переноски детей; кожа животных и её заменители, изделия из кожи и кожзаменителей; зонты, принадлежности к ним; изделия вспомогательные для передвижения и их части; шкуры различных животных; изделия для животных и снаряжение конское;

23 - нити различного назначения;

24 - материалы тканые; материалы нетканые; материалы текстильные различного назначения; белье и принадлежности постельные; белье столовое; изделия текстильные различного назначения; занавеси, портьеры и принадлежности к ним;

25 - различные предметы одежды; обувь; головные уборы;

30 - продукция мукомольная и зерновая; тесто и изделия из него; изделия кондитерские; продукты сахарного производства; чай, кофе, какао и напитки на их основе; мороженое и порошки для его приготовления; лед; вещества, добавляемые в продукты питания; продукты для сбраживания, ферменты; приправы, пряности и специи; продукты пчеловодства; изделия кулинарные;

31 - животные; продукты животного происхождения необработанные; корма и добавки кормовые для животных; материалы для ухода за животными; овощи, фрукты, грибы и орехи необработанные; культуры пряно-вкусовые и зеленные; плоды зерновых и зернобобовых культур необработанные; растения; материалы посадочные; продукты растениеводства; изделия флористики; продукция лесоводства; сырье и отходы;

37 - работы строительные; работы специализированные; услуги горнодобывающей промышленности; работы отделочные; работы изоляционные; услуги реставрационные; услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств; работы санитарно-уборочные; работы ремонтные бытовые; услуги по уходу за кожей; металлоремонт; услуги по уходу за мебелью; установка, ремонт и техническое обслуживание различного оборудования; услуги по прокату; услуги информационные;

43 - обеспечение временного проживания; услуги по прокату предметов для проживания; услуги предприятий общественного питания.

Коллегия указывает, что коммуна Эрзиген известна российскому потребителю, поскольку является популярным туристическим местом. Вместе с тем, коллегия отмечает, что в сети Интернет отсутствует какая-либо информация о том, что в коммуне Эрзиген производятся испрашиваемые товары 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ, либо оказываются заявленные услуги 37, 43 классов МКТУ. При этом представляется сомнительным, что при заказе товаров/услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ потребители будут полагать, что данные товары/услуги будут

произведены/оказаны именно на территории коммуны Эрзиген. В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ, следовательно, словесный элемент «Ersigen» заявленного обозначения не нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «Ersigen» не воспринимается как указание на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 37, 43 классов МКТУ. Фактическое производство/оказание товаров/услуг 02, 12, 18, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 37, 43 классов МКТУ осуществляется заявителем на территории Российской Федерации, а не на территории коммуны Эрзиген.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2024, отменить решение Роспатента от 22.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023767458.