


## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.11.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "А И Т АКОПЯНЫ", Республика Армения, Тавушская область, город Дилижан (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022750871, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2022750871 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.07.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.09.2023 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Dilijan» в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, в отношении части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода сельтерская; вода содовая; воды (напитки); воды минеральные (напитки), воды столовые»* применено основание пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду недоказанности природного происхождения воды.

Заявитель в поступившем 29.11.2023 возражении согласился с доводами оспариваемого решения относительно дискламации словесного элемента «DILIJAN», однако выразил несогласие с отказом в регистрации для части товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель в процессе рассмотрения дела в Палате по патентным спорам подал заявление об изменении сведений о заявителе в случае передачи или перехода права от 27.06.2024, по результатам рассмотрения которого вынесено решение от 17.07.2024 об изменении наименования заявителя с ООО «А и Т АКОПЯНЫ» на ООО «ДИЛИЖАН».

Кроме того, заявителем представлено разрешение на переработку отходов добычи полезных ископаемых и недропользования №ШАТ-29/614 от 20.12.20219 на пользование запасов по категории минеральная вода по добыче полезных ископаемых с местом нахождения скважины №1 Тавушская область, город Дилижан, выданное на имя ООО «Карра», а изменением от 25.02.2022 на ООО «Дилижан».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ с указанием элемента «DILIJAN» в качестве охраняемого.

К возражению и дополнениям к нему приложены следующие документы:

1. Разрешение на переработку отходов добычи полезных ископаемых и недропользования №ШАТ-29/614 от 20.12.2019;
2. Изменения от 25.02.2022 в разрешение на добычу полезных ископаемых №ШАТ-29/614 от 20.12.2019г.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.07.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.


В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «DILIJAN», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде окружности и звезды.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака принято в отношении товаров 32 класса МКТУ за исключением товаров «вода аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода сельтерская; вода содовая; воды (напитки); воды минеральные (напитки), воды столовые», так как в отношении указанных товаров не доказан факт их природного происхождения.

В рамках поступившего возражения заявитель не оспаривает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду указания слова «DILIJAN» в качестве неохраняемого элемента, однако оспаривает применение положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С возражением заявителем сообщено о новых обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В

частности, внесены изменения в сведения о заявителе, согласно которым ООО «А и Т АКОПЯНЫ» заменено на ООО «Дилижан».

Кроме того представлены документы, доказывающее право ООО «Дилижан» на добычу природной минеральной воды в регионе города Дилижан на основании представленного разрешения на недропользование, выданного Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения № ШАТ-29/614. До даты приоритета заявленного обозначения (25.07.2022) были внесены изменения в разрешение на добычу полезных ископаемых (25.02.2022), в соответствии с которым право на добычу предоставлено новому заявителю по заявке - ООО «Дилижан».

Таким образом, природное происхождение части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода сельтерская; вода содовая; воды (напитки); воды минеральные (напитки), воды столовые» является подтвержденным, так как в разрешении прямо указано на категорию полезных ископаемых – минеральная вода, а также на место скважины – город Дилижан, Тавушская область.

Представленные заявителем доказательства природного происхождения воды подтверждают правомерность включения в состав заявленного обозначения названия географического объекта «Dilijan».

Следовательно, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения для части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ, обусловленные требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты на основании представленных заявителем документов (1-2).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2023, изменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022750871.**