

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2024, поданное СВЕНССОН ВОРЛДВАЙД ЛИМИТЕД, Китай (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743008, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**NEVA WHITE NIGHT**» по заявке №2023743008, поданной 22.05.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 12.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743008.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «**WHITE NIGHTS**» по заявке №2023736130, заявленным 27.04.2023 на государственную регистрацию

товарного знака имя ООО «Дримтим Брю», Санкт-Петербург, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Экспертизой было снято противопоставление в виде товарного знака «**Whitenight**» по свидетельству №750213 с учетом наличия письма-согласия согласия от его правообладателя.

В возражении, поступившем 10.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.01.2024, доводы которого сводятся к тому, что противопоставление по заявке №2023736130 должно быть снято, так как по указанной заявке вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.01.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 23.05.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №750213 (1).

В дополнение к основаниям для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023743008, приведенным в решении Роспатента от 12.01.2024, на основании пункта 45 Правил ППС коллегией также выявлены следующие основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

А именно, усматривается, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку включенный в его состав словесный элемент «NEVA» представляет собой топоним («Нева» - река протекающая в Ленинградской области), который имеет непосредственное отношение к территории Российской Федерации, в связи с чем в отношении заявителя из Китая заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения изготовителя. К протоколу заседания коллегии от 10.06.2024 были приобщены распечатки словарных источников.

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743008 заявитель был ознакомлен в уведомлении о переносе даты заседания коллегии от 10.06.2024.

В связи с дополнительными основаниями для отказа заявитель привел следующие доводы.

Согласно пункту 7 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков несовпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, включенным в состав товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, но может являться обстоятельством, влияющим на указанный вывод, и наоборот, совпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, зарегистрированным в качестве товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), по общему правилу, не может исключить возможность введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя.

Нахождение заявителя в Китае, а не в Ленинградской области или Санкт-Петербурге, само по себе не может создать искаженное представление о товаре или его изготовителе, так как не лишает его права производить товары и оказывать услуги, указанные в перечне товарного знака, в этих регионах. Кроме того, товарный знак может использоваться для индивидуализации товаров и услуг, изготавливаемых и оказываемых не только самим правообладателем, но и иными лицами (в том числе находящимися в регионах, в которых протекает река «Нева»).

Заявитель и ООО «Опытный завод «НИВА» (192102, Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 6, литер А, помещ. 1-Н) заключили лицензионный договор для производства алкогольных напитков под товарным знаком «НЕВА NEVA», что подтверждается выпиской из реестра товарных знаков. ООО «Опытный завод «НИВА» производит для заявителя товары под товарным знаком «НЕВА NEVA» на территории Санкт-Петербурга, что исключает вероятность введения в заблуждение

потребителя относительно места происхождения товаров и места нахождения изготовителя.

Ранее в деле №А40-12689/2023 суды установили, что регистрация товарного
НЕВА

знака «^{NEVA}» по свидетельству №812627 на имя компании СВЕНССОН
ВОРЛДВАЙД ЛИМИТЕД, Китай (заявителя по рассматриваемой заявке), не
способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара, изготовителя и
места производства товара.

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 20.12.2023 по делу
№А40-12689/2023 указал, что признает обоснованными выводы судов первой и
апелляционной инстанций о том, что товарный знак может использоваться для
индивидуализации товаров и услуг, производимых и оказываемых в
Санкт-Петербурге, а также не только самим правообладателем, но и иными лицами
(в том числе находящимися в городе Санкт-Петербурге), в связи с чем регистрация
отчуждения права на спорный товарный знак не способна ввести потребителя в
заблуждение в отношении производителя товара и места его производства.
Верховный суд Российской Федерации поддержал указанные выводы судов
нижестоящих инстанций в Определении от 06.06.2023 №305-ЭС24-3894.

Заявителем были представлены следующие документы (копии):

- Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2023 по делу
№А40-12689/23-15-101 (2);
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2023
по делу №А40-12689/2023 (3);
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2023 по делу
№А40-12689/2023 (4);
- Определение Верховного суда Российской Федерации от 06.06.2024 по делу
№А40-12689/2023 (5);

- выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков
НЕВА

обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака «^{NEVA}» по свидетельству №812627, исключительное право на который принадлежит СВЕНССОН ВОРЛДВАЙД ЛИМИТЕД, Китай (6).

Принимая во внимания доводы заявителя, основанные на выводах, изложенных в судебных актах (2-5), а также руководствуясь принципом законных ожиданий заявителя, поскольку он является правообладателем товарного знака
НЕВА

«^{NEVA}» по свидетельству №812627, коллегией были сняты основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (22.05.2023) заявки №2023743008 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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

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).

Заявленное обозначение по заявке №2023743008 представляет собой словесное обозначение «**NEVA WHITE NIGHT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует словесное обозначение «**WHITE NIGHTS**» по заявке №2023736130, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ. Обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в отношении противопоставленного обозначения коллегией установлено следующее.

Роспатентом 06.08.2024 принято решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023736130. В этой связи, противопоставление по заявке №2023736130 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией снято.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023743008 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2024, отменить решение Роспатента от 12.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023743008.