

## **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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Тонких Павлом Сергеевичем, г. Липецк (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767446, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ** по заявке №2020767446, поданной 27.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 11.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767446 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ДОНСКИЕ», который представляет собой прилагательное, образованное от существительного «Дон», указывает на реку, впадающую в Азовское море. Протекает через Тульскую,

Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области (см. Географические названия мира: Топонимический словарь. – М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 на [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/)), тем самым представляет собой название географического объекта, в связи с чем не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства и происхождения товаров, на местонахождение заявителя и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для таких товаров 32 класса МКТУ, как *«аперитивы безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*, в отношении которых словесный элемент «ДОНСКИЕ», в силу своего смыслового значения, воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, и как указание на природное происхождение товаров, в связи с чем заявленное обозначение, в случае регистрации его в качестве товарного знака для указанной части товаров 32 класса МКТУ, способно вводить потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Вместе с тем, при производстве другой части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ, в состав которых не входит природная минеральная вода, словесный элемент «ДОНСКИЕ» также способен восприниматься как указание на географический объект, в рамках которого осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды.

Поскольку заявитель не представил документы, подтверждающие природное происхождение заявленных товаров в рамках указанного географического объекта, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

**ДОНСКОЕ**

- по свидетельству №431505 с приоритетом от 23.03.2009 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Донвинпром", г. Ростов-на-Дону в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и всем заявленным товарам 33 класса МКТУ;



- по свидетельству № 213114 с приоритетом от 02.06.2000 – (2), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Кондитерско-булочный комбинат "Простор", Москва для товаров 32 класса МКТУ, однородными заявленным товарам 32 (части) и всем товарам 33 классов МКТУ.

В Роспатент 10.06.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ» представляет собой фантазийное неделимое словосочетание, которое не указывает на какие-либо характеристики заявленных товаров и, следовательно, соответствует пунктам 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса, что также подтверждается наличием товарных знаков «ЗАДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ» по свидетельству №805458; «ТАМБОВСКИЕ ПРОСТОРЫ» по свидетельству №817877; «ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» по свидетельству №346728; «МАЙНСКИЕ ПРОСТОРЫ» по свидетельству №458976; «САРАТОВСКИЕ ПРОСТОРЫ» по свидетельству №576122 – (2), зарегистрированных в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к категории товаров «воды; безалкогольные напитки»;

- указанные выше товарные знаки (2), представляющие собой словосочетания, образованные из двух слов, одним из которых является географическое наименование, а другое – «ПРОСТОРЫ», были зарегистрированы при наличии противопоставленного товарного знака (1), что иллюстрирует возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, что также подтверждаются судебной практикой, например, постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-645/2019 от 06.07.2020;

- в заявленном словосочетании «ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ» элемент «ДОНСКИЕ» является зависимым словом и характеризует слово «ПРОСТОРЫ», а не товары;

- оценка обозначения должна проводиться по отношению к конкретным видам товаров, а не входящим в их состав ингредиентам, в связи с чем ложность относительно природного происхождения товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ отсутствует;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками (1) и (2), поскольку сравниваемые обозначения имеют фонетические различия, обусловленные наличием дополнительного слова в заявленном обозначении, порядком и составом слогов, разным составом согласных и гласных, отличием в ударении;

- различие по семантическому признаку сходства обусловлено тем, что заявленное обозначение в отличие от противопоставленного товарного знака (1) включает дополнительный словесный элемент «ПРОСТОР», а в отличие от противопоставленного товарного знака (2) включает дополнительный словесный элемент «ДОНСКИЕ», что приводит к разному семантическому значению сравниваемых обозначений «ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫЙ – «ДОНСКОЕ» - «ПРОСТОР»;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц, включающих словосочетание, состоящее из двух слов, одним из которых является словесный элемент «ДОНСКИЕ» («Донское золото» по свидетельству №607245, «Донской сад» по свидетельству №510880, «Донская лоза» по

свидетельству №584758 и т.д.), либо словосочетание, состоящее из двух слов, одним из которых является словесный элемент «ПРОСТОРЫ» (примеры товарных знаков приведены выше). Указанное свидетельствует о том, что заявленное словосочетание образует смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов, в связи с чем не смешивается с противопоставленными товарными знаками (1) и (2).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020767446 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов, заявителем было представлено постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-645/2019 от 06.07.2020 – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.11.2020) поступления заявки № 2020767446 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 **ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ** по заявке №2020767446 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОНСКИЕ» (донские – прилагательное, образованное от существительного «Дон» - река, впадающая в Азовское море. Протекает через Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области. Длина реки – 1870 км, площадь водосборного бассейна – 422 тысячи км<sup>2</sup> (см. Географические названия мира: Топонимический словарь. – М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 на [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/), сайт Википедия), в связи с чем представляет собой название географического объекта.

Таким образом, для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ словесный элемент «ДОНСКИЕ» указывает на место производства товаров (территория бассейна реки Дон) и является неохранным элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении таких товаров 32 класса МКТУ, как *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные».*

Учитывая возможные ассоциации с природным происхождением указанных товаров, вызываемые заявленным обозначением, которые косвенным образом связаны с рекой Дон, так, например, поверхностные воды реки Дон являются единственным источником водоснабжения г. Ростова, заявленное обозначение в отношении этих товаров может быть воспринято как указание на их природное происхождение.

При этом заявителем не были представлены материалы (например, договор водопользования, декларации на продукцию и другие документы), которые свидетельствовали бы о производстве ИП Тонких А.С. питьевой воды, как добытой, например, с поверхностных вод реки Дон, либо на территории водосборного бассейна реки Дон.

Таким образом, в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно




их природного происхождения и, следовательно, не соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **ДОНСКОЕ** по свидетельству №431505 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива); игристые вина»*.



- товарный знак  по свидетельству №213114 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде округлой фигуры, внутри которой расположен словесный элемент «Простор», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный в виде абстрактной фигуры. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»*.

Анализ заявленного обозначения **ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ** и противопоставленного товарного знака **ДОНСКОЕ** (1) показал следующее.

Как было указано выше, в заявленном обозначении словесный элемент «ДОНСКИЕ» является неохраняемым, в силу чего основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ПРОСТОРЫ».

Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку включают разные основные словесные элементы.

При этом, несмотря на то, что заявленные товары 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива*» и все товары 33 класса МКТУ однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), в силу несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, для индивидуализации которых эти обозначения предназначены, одному производителю.

Анализ заявленного обозначения **ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ**

и противопоставленного товарного знака (2)



показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе тождественные семантически и сходные фонетически и визуально словесные элементы «ПРОСТОРЫ» - «ПРОСТОР», которые несут в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным знаком (2) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов «ПРОСТОРЫ» - «ПРОСТОР». При этом коллегия учитывала, что данные слова выполнены буквами одного алфавита, в обозначениях используется одинаковое сочетание цветов (черный и белый), что усиливает их сходство.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

Таким образом, заявленные товары 32 класса МКТУ, а именно *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и все товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* однородны товарам 32 класса МКТУ «пиво», приведенным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (алкогольные напитки), имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей (люди, достигшие определенного возраста, употребляющие алкогольную продукцию), назначение (получение алкогольного воздействия от напитков), условия реализации.

Остальные заявленные товары 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; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» однородны следующим товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» противопоставленного знака (1), так как относятся к одной родовой группе товаров (безалкогольные напитки), имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей (широкий круг потребителей), назначение (утоление жажды), условия реализации.

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №213114 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков (2), то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех фактических обстоятельств конкретного дела.

Представленное судебное решение [1] не может повлиять на выводы коллегии,

поскольку касается другого обозначения «



».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.02.2022.**