

**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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Петрубенс», Московская область, г. Звенигород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023777187, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023777187 с датой поступления от 22.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023777187. 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 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Звенигородъ» (город в России, в Московской области, к западу от Москвы, в Одинцовском городском округе – см. И.Л. Бусева-Давыдова, А.А. Юшко // Большая российская энциклопедия (БРЭ). Электронная версия (ред. 2020 г.) https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/5705438, <https://zvenigorod.ru/>), который не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Звенигородъ» представляет собой наименование географического объекта, который указывает на местность, в которой осуществляется добыча / производство природной минеральной / питьевой воды, а также указывает на природное происхождение части заявленных товаров, то в отсутствие документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ «aperitivi безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», поскольку способно вводить потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:



- с товарным знаком «**Старый Пивовар**» по свидетельству № 201411 с приоритетом от 03.04.1998 (срок действия исключительного права продлен до 03.04.2028), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГИФТ», Пензенская обл., г. Пенза, для однородных товаров 32 класса МКТУ;

СТАРЫЙ

ЯРОСЛАВЛЬ

- с товарным знаком «**ЯРОСЛАВЛЬ**» по свидетельству № 218151 с приоритетом от 11.07.2000 (срок действия исключительного права продлен до 11.07.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ярославский ликеро-водочный завод», г. Ярославль, для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, признанных однородными товарам 32 класса МКТУ.

В Роспатент 11.07.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель исключил из перечня товаров наименования, связанные с водой, для которых слово «Звенигородъ» могло бы ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров;
- заявленное обозначение представляет собой оригинальное сочетание слов («**СТАРЫЙ ЗВЕНИГОРОДЪ**») с графическим элементом в виде стилизованных колоколов, что усиливает его различительную способность;
- заявленное обозначение «**СТАРЫЙ ЗВЕНИГОРОДЪ**» не сходно до степени смешения с товарными знаками «**СТАРЫЙ ПИВОВАР**» и «**СТАРЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ**» по свидетельствам № 201411 и № 218151, поскольку композиция и графические элементы (колокола) в заявлении обозначении уникальны, отсутствуют в противопоставленных знаках, сравниваемые обозначения отличаются по звучанию, количеству слогов, формируют различные ассоциации у потребителей;
- заявленное обозначение должно рассматриваться в целом, без разбиения на отдельные элементы (приведена практика в поддержку такой позиции);
- значение слова «**СТАРЫЙ**» зависит от существительного, с которым оно связано, и само по себе оно не определяет смысловую нагрузку.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023777187 для скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

В дополнении к возражению, представленном 01.10.2024, приведены следующие доводы:

- согласно сведениям сети Интернет, «Старый Звенигород» имеет историческую ценность и нуждается в защите, что подтверждает значимость соответствующего словосочетания в целом, его устойчивый характер;

- словосочетание «Старый Звенигород» активно используется и известно не только среди жителей города, но и среди населения России в целом, оно устоялось, приобрело общеупотребимый характер, что подтверждается сведениями официального сайта Администрации города и региона, иными публикациями, следовательно, имеются основания для его признания в качестве неделимого словосочетания;

- в обозначении «СТАРЫЙ ЗВЕНИГОРОДЬ» слова связаны по смыслу и грамматически, при этом имеется зависимость прилагательного «СТАРЫЙ» от существительного «ЗВЕНИГОРОДЬ», на которое падает основное смысловое и фонетическое ударение;

- судебная практика Суда по интеллектуальным правам подтверждает приоритетность смыслового содержания обозначений при сравнении товарных знаков со сходными словами;

- сопоставляемые словосочетания связаны по смыслу и грамматически, формируют различные ассоциации у потребителей, что свидетельствует об их несходстве, как в случаях с товарными знаками «Золотой терруар» / «Золотой» и «Золотой хмель», «Советская аптека» и «Советская чебуречная».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023777187 для скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в дополнении.

В дополнении приведены следующие источники:

- (1) <https://kdmks.ru/news/zvenigorodu--870-istoricheskaya>,
- (2) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4>,

- (3) <https://odin.ru/news/?id=62930>,
- (4) <https://odinsovo.bezformata.com/listnews/territoriyu-starogo-zvenigoroda-ot-musora/116873660/>,
- (5) <https://welcome.mosreg.ru/stories/zvenigorod-putevoditel-po-malen-komu-u-ezdnому-gorodu>,
- (6) <https://urok.1sept.ru/articles/641369>,
- (7) <https://dzen.ru/a/ZuAKwYZPxyrR8uZp>,
- (8) <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/10702-pictures.php?picture=1070217>,
- (9) <https://vlpol32.livejournal.com/40852.html>,
- (10) <https://my.mail.ru/mail/vxe1814/photo/5>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.08.2023) подачи заявки № 2023777187 правовая база для оценки охранных способностей 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 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 «» является комбинированным, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения, испрашивается, согласно возражению и дополнению к нему, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, за исключением «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», от притязаний в отношении которых заявитель отказался в связи с мотивами для отказа, предусмотренными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства проводится в отношении следующих товаров:

32 - вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива 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; орешад; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; 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; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; хмель замороженный для пивоварения; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

Заявителем не оспаривается то, что слово «Звенигородъ» заявленного обозначения воспроизводит наименование населенного пункта Звенигород, однако полагает, что в целом заявленное обозначение подлежит регистрации, как в связи с применением пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так и в связи с оценкой соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно Информационной справке Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_1_3_1483.pdf), малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, подлежит исследованию известность указанного географического объекта.

Согласно указанным в оспариваемом решении источникам, город Звенигород расположен в Московской области, к западу от Москвы, в Одинцовском городском округе. Население 22,3 тыс. человек (2019). Следовательно, нельзя признать, что город Звенигород – малочисленный населенный пункт.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака (Информационная справка Суда по интеллектуальным правам, https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_1_3_1483.pdf).

Звенигородское хозяйство определяется производством бумажной упаковочной продукции, строительных материалов, пищевой промышленностью и туризмом (https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/5705438).

Испрашиваемые к регистрации товары относятся к продукции пищевой промышленности, следовательно, для соответствующих товаров наименование города Звенигород способно восприниматься в качестве места производства товаров и такое восприятие является правдоподобным. Как следствие, коллегия не усматривает оснований для снятия мотивов о противоречии элемента «Звенигородъ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается возможности восприятия словесного элемента заявленного обозначения в качестве единого словосочетания, о чем заявителем представлены источники (1-10), то коллегия отмечает следующее.

Сила элемента устанавливается, в том числе в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака (см. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022).

В рассматриваемом обозначении, действительно, имеется грамматическая связь между словами «Старый» и «Звенигородъ». Вместе с тем композиционно



«**старый Звенигородъ**» слова разделены как построчно, так и цветом, размером, видом шрифта. Яркий красный цвет для исполнения слова «Старый» привлекает к себе внимание, слово «Звенигородъ» исполнено оригинальным шрифтом в стилистике, напоминающей кириллическое письмо «русскую вязь», для которой характерно приближение визуального исполнения букв к декоративным элементам. В связи с такими особенностями исполнения слово «Звенигородъ» имеет одновременно характеризующую функцию и выполняет роль акцента на слове «Старый», отсылая своим визуальным отображением к каллиграфическим приемам, не характерным для

современной русской письменности. При таких обстоятельствах коллегия полагает, что слово «Звенигородъ» подлежит исключению из правовой охраны как характеристика места производства товаров, что не предопределяет невозможность регистрации обозначения в целом с точки зрения применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено отсутствие доминирования спорного элемента и его графическая автономность.

Поскольку заявитель находится в Звенигороде, то восприятие заявленного обозначения как места производства товаров заявителем является соответствующим действительности, следовательно, положения пункта 3 статьи 1482 Кодекса в данном контексте не применимы. Указание оспариваемого решения на несоответствие заявленного обозначения названному положению законодательства основано на том, что слово «Звенигородъ», являясь топонимом, ориентирует относительно природного происхождения воды, с чем заявитель выразил согласие, путем исключения таких товаров из заявленного перечня.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса следует учитывать, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц (пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).



Сравнительный анализ заявленного обозначения «  » и товарных знаков «  » по свидетельству № 201411, « **старый ЯРОСЛАВЛЬ** » по свидетельству № 218151 показал следующее.

Все обозначения содержат словосочетание слова «Старый» с иным существительным / топонимом. При этом в каждом из случаев второе слово является неохраняемым элементом, то есть исключено из правовой охраны.

Вместе с тем вхождение части словесного элемента само по себе сходство не определяет (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-77/2018). Анализу подлежат все признаки, предусмотренные пунктами 41-44 Правил.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных элементов «Старый Звенигородъ», «Старый Пивовар» и «Старый Ярославль» имеет место совпадение 6 букв / звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Вместе с тем в последующих буквах / звуках обозначения различаются.

Смысловой вклад неохраняемых элементов в индивидуализирующую способность сравниваемых обозначений не может не учитываться в силу того, что все сравниваемые элементы являются словосочетаниями, при этом выполнены на русском языке, вследствие чего, их восприятие в качестве словосочетаний, их смысловое содержание для российских потребителей является понятным.

Так, словосочетание «Старый Звенигородъ», согласно источникам заявителя (1-10), активно и интенсивно используется в качестве устойчивого, обозначая район города, которому более 870 лет (см. <https://kdmks.ru/news/zvenigorodu--870-istoricheskaya>), с постройками, имеющими многовековую историю, например: «Старый Звенигород наполнен образцами древнерусского зодчества» (см. <https://welcome.mosreg.ru/stories/zvenigorod-putevoditel-po-malen-komu-uezdnому-gorodu>), «Старый Звенигород местами еще сохранился» (см. <https://vlpol32.livejournal.com/40852.html>), «Жители очистили территорию «Старого Звенигорода» от мусора» (см. <https://odinsovo.bezformato.com/listnews/territoriyu-starogo-zvenigoroda-ot-musora/116873660/>), «Старый Звенигород – район с исторической застройкой, где можно прогуляться по узким улочкам и насладиться архитектурой старинных домов» (см. <https://dzen.ru/a/ZuAKwYZPxsrR8uZp>).

В свою очередь, в словосочетании «Старый Ярославль», построенном по такому же принципу, заложен образ иного города с не меньшей исторической ценностью. Следовательно, именно наименование города определяет возникающую у потребителя смысловую ассоциацию, поскольку каждый из городов, включая их старинные районы, уникальны, обуславливают возникновение собственных,

присущих только им, образов, в связи с чем семантически различаются потребителем.

Коллегией принята во внимание практика регистрации для товаров 32 класса МКТУ товарных знаков, включающих словосочетания похожей конструкции:



В словосочетании «Старый пивовар» смысловой образ определяется человеком, много лет профессионально занимающимся пивоварением, что не имеет общей идеи по сравнению со смыслом заявленного обозначения, относящегося к району города.

Таким образом, по смысловому признаку сходства каждое из сравниваемых слов понятно потребителю, при этом их значениями в целом различны.

Общее зрительное впечатление от заявленного обозначения формируется с учетом стилизации словесных элементов, использованием композиции колоколов, в свою очередь, противопоставленные товарные знаки выполнены в качественно ином («Старый пивовар») или в стандартном («Старый Ярославль») шрифтовом исполнении.

В связи с вышеизложенным коллегия считает, что наличие графических, семантических и фонетических различий сравниваемых обозначений в своей совокупности влекут качественно разное восприятие рядовым потребителем сравниваемых обозначений в целом.

Товары испрашиваемого перечня однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных регистраций №№ 201411, 218151, поскольку они являются напитками, то есть совпадают по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Вместе с тем однородность товаров не приводит к выводу о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений, поскольку не усматривается их сходства в целом.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками. Вместе с тем слово «Звенигородъ» может быть включено в состав товарного знака лишь в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2024, отменить решение Роспатента от 12.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023777187.