

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тырновский молочный завод», Московская область, город Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759270, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019759270, поданной 21.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2019759270 заявлено словесное обозначение « **КАВКАЗСКИЙ МОЛОЧНИК** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759270. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав обозначения включен словесный элемент «КАВКАЗСКИЙ» в силу своего смыслового значения - прилагательное от географического названия «Кавказ» (Кавказ – территория между Черным, Азовским и Каспийским морями, минеральные источники, субтропическая растительность, курортные районы (Кавказские Минеральные Воды, курорты Черноморского побережья), заповедники (в том числе Кавказский, Тибердинский и т. д), см. Российский энциклопедический словарь, Москва, изд. «Большая Российская энциклопедия», 2001, в 2-х книгах, Книга 1, стр. 609), применительно к заявленным товарам может быть воспринято как указание на место их изготовления, в связи с чем заявленное обозначение, заявленное на имя ООО «Тырновский молочный завод», находящегося в Московской области, г. Мытищи, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/местонахождения изготовителя товаров на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.01.2021, аргументируя его следующими доводами:

- словосочетание «КАВКАЗСКИЙ МОЛОЧНИК» используется в заявленном обозначении не в прямом, а в переносном смысле, вызывая в сознании потребителей только ассоциации с Кавказом;

- нельзя считать, что словесный элемент «КАВКАЗСКИЙ» прямо содержит сведения о лице, оказывающем определенные услуги или продаваемый определенные товары;

- в подтверждение возможности регистрации на имя заявителя, в возражении приведены примеры регистраций, где названиям регионов России предоставлена

правовая охрана на имя лиц, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации; Например, товарные знаки

« Ресторан “КАМЧАТКА” »,

« КАМЧАТКА »,

« КАМЧАТКА »,



« СИБИРЬ  
SIBERIA »,




« АФРИКА »,



« АФРИКА »,

СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ

«  », « OLD KENIGSBERG » по свидетельствам №№497629, 609161, 322853, 430583, 380164, 589466, 391524, 480846, 535726, 268512, 431053, 404347.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019759270 для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.11.2019) поступления заявки № 2019759270 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019759270 заявлено словесное обозначение «КАВКАЗСКИЙ МОЛОЧНИК», выполненное стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2019759270 испрашивается в отношении следующего перечня товаров:

*29 класса МКТУ - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей*

рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из

*печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори.*

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении молочных продуктов, мясных продуктов, овощей, орехов, фруктов, яиц, масел.

Для того, чтобы вызвать у потребителя ассоциацию с местом производства товара и местом нахождения производителя, географическое местоположение, в первую очередь, должно в некоторой степени, быть ему известно.

Словесный элемент «Кавказский» представляет собой прилагательное от слова «КАВКАЗ» - территория между Черным, Азовским и Каспийским морями, общая площадь которой составляет 440 тыс. километров квадратных. Территория Кавказа включает в себя большое количество экологических заповедников, как например, Тебердинский государственный природный биосферный заповедник (ТГПБЗ), Северо-Осетинский Заповедник, Кабардино-Балкарский Высокогорный Государственный заповедник (КБВГЗ). Край широко известен высокоплодородными землями и богатой растительностью. На территории Кавказа произрастают фруктовые деревья, овощные культуры, известен также кавказский скот – порода крупного рогатого скота молочного направления, распространенная на Кавказе (см. Большая энциклопедия в 62 томах; Москва, «ТЕРРА», 2006, том 19; стр.565-576).

Учитывая приведенные сведения словесный элемент «Кавказский» в составе заявленного обозначения действительно способен восприниматься как указание на место происхождения продовольственных товаров, таких как овощные, фруктовые, ореховые культуры, а также на место производства таких товаров как молочная, мясная и рыбная, яичная, соевая продукция. Принимая во внимание, что местом регистрации заявителя является совершенно другой регион, а именно, Московская область, город Мытищи, обозначение по заявке №2019759270 способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/местонахождения изготовителя товаров.

Таким образом, заявленное обозначение содержит географическое указание в отношении товаров, не происходящих из указанной территории, что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного места происхождения таких товаров, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.


В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.


Данные основания для отказа в регистрации обозначения могли бы быть преодолены заявителем, в случае предоставления документов о фактическом производстве им самими либо подконтрольным ему лицом продуктовых товаров 29 класса МКТУ на территории региона Кавказ. В настоящем случае заявитель таких документов не представил и не проиллюстрировал географическую мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров.

Что касается доводов заявителя, относительно практики регистрации товарных знаков « Ресторан **“КАМЧАТКА”** », « **КАМЧАТКА**

», « **КАМЧАТКА** », «  **СИБИРЬ** », « **СИБИРЬ** », « **SIBERIA** », «  **URAL УРАЛ** »,

«  **КУБ** », « **АФРИКА** », «  **АФРИКА** », « **АФРИКА** »,

**СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ**

«  **Европа** », « **OLD KENIGSBERG** » по свидетельствам №№497629, 609161, 322853, 430583, 380164, 589466, 391524, 480846, 535726, 268512, 431053, 404347, следует отметить следующее.

Коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Вместе с тем, приведенные заявителем примеры в большей части представляют собой примеры регистрации названий регионов в отношении услуг, либо в отношении товаров, производством которых не славится соответствующий регион. Так, например, приведенные



примеры товарных знаков со словесным элементом Камчатка зарегистрированы в отношении товаров 12, 09, 18, 25, 28 классов МКТУ, услуг 43 класса МКТУ, в то время как указанный регион широко известен происхождением рыбы и икры, то есть товаров 29, 31 классов МКТУ; товарные знаки со словесным элементом «СИБИРЬ» зарегистрированы в отношении услуг 44 класса МКТУ и товаров 34 класса МКТУ, в то время как указанный регион известен лесами, древесными породами; товарный знак со словесным элементом «УРАЛ» также зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ; приведенные в пример товарные знаки со словесным элементом «АФРИКА», зарегистрированы в отношении услуг 44, товаров 30, 32, 34 классов МКТУ.

Из всех приведенных примеров только один является относимым - это

СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ

товарный знак «OLD KENIGSBERG» по свидетельству №404347, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Виноконьячный завод "Альянс-1892", 238150, Калининградская обл., г.Черняховск. Вместе с тем, установление обстоятельств предоставления правовой охраны указанному товарному знаку не входит в круг обстоятельств, подлежащих установлению в рамках рассмотрения настоящего возражения. При этом коллегия обращает внимание, что предоставление правовой охраны товарным знакам, включающим географические наименования возможно только в случае отсутствия возможности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Именно такая регистрационная практика продемонстрирована в примерах, приведенных заявителем, и она, в свою очередь, согласуется с мотивами отказа в настоящем заключении.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2021.**