

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Аквалайн», г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 45 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708864, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ПСЫЖ ЗАБЕЙ**» по заявке №2022708864, поданной 14.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022708864 в отношении части товаров:

- 05 класса МКТУ *«бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; воды минеральные для медицинских целей; гематоген; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских*

целей; отвары для фармацевтических целей; питание детское; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; сыворотки; хлеб диабетический для медицинских целей»;

- товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 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; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; 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]; сок яблочный безалкогольный; 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; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» с указанием словесного элемента «ПСБЖ» в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части заявленных товаров 05 класса МКТУ «воды термальные» и товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода

сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ПСЫЖ» (Псыж – аул в Прикубанском районе республика Карачаево-Черкессия (см. Топонимический словарь Кавказа, А.В.Твердый, 2011 на сайте <https://academic.ru/>), который представляет собой название географического объекта, в связи с чем в отношении заявленных товаров является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на местонахождение изготовителя товаров/место производства товаров (основание – пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, словесный элемент «ПСЫЖ» воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также указывает на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем для вышеуказанной части товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 28.09.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если место производства товаров соответствует географическому указанию, включенному в обозначение. В рассматриваемом случае заявитель является производителем лечебно-столовой минеральной воды, добываемой из скважины, расположенной в Прикубанском районе республики Карачаево-Черкессия;

- заявитель отмечает, что само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием. Следовательно, географическое наименование хотя и известное адресному потребителю, но прямо

не ассоциирующееся с местом производства товара, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Указанный подход также нашел отражение в судебной практике;

- применительно к заявленному обозначению необходимо обратить внимание, что аул «Псыж» хотя и является названием, относящимся к географии, но не обладает известностью ни само по себе, ни в отношении заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ;

- так, по состоянию на 2021 год населения поселения «Псыж» составило 8 720 человек и постоянно уменьшается. В 2023 году численность населения составила всего 6 891 человек (<https://ru.zhujiworld.com/ru/248774-psyzh/>);

- аул «Псыж» представляет собой малонаселенный пункт, в котором отсутствуют достопримечательности или крупные промышленные предприятия, включая производителей, специализирующихся на производстве минеральной питьевой воды, за исключением заявителя, который является единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим добычу воды в ауле;

- факт производства минеральной воды в данном объекте заявителем, равно как и приобретенная известность обозначения «ПСЫЖ» в результате его активной хозяйственной деятельности не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель указывает, что возможность предоставления правовой охраны слову «Псыж» в отношении заявленных товаров, ранее была подтверждена Роспатентом. Так на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки

«**ПСЫЖ**» по свидетельству № 625794 с приоритетом от 01.09.2016,

«**ПСИЖ**» по свидетельству № 625796 с приоритетом от 26.09.2016,

«**ПСЫЖЖ**» по свидетельству № 631056 с приоритетом от 01.09.2016, в

том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ *«минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки»*;

- заявитель также обращает внимание, что добавление к словесному элементу, связанному с географическим наименованием, другого словесного объекта образует

новое обозначение. Логическая связь двух словесных элементов способна породить в сознании потребителя неоднозначные ассоциации, что является необходимым и достаточным условием для возможности выполнения товарным знаком индивидуализирующей функции.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022708864 для всех товаров 05, 32 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, а также в отношении товаров 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки]*» без исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ПСЫЖ».

В подтверждение изложенных доводов, заявителем в материалы заявки были представлены следующие документы:

1. Сведения по рассматриваемой заявке;
2. Правоустанавливающие документы на водозаборную скважину 1-А (адрес: КЧР, Прикубанский район);
3. Договоры о предоставлении водозаборной скважины в пользование ООО «Поток» для добычи воды для АО «Аквалайн»;
4. Сведения о праве ООО «Поток» на осуществление деятельности по добыче воды;
5. Сведения об объемах воды, добытой из скважины, за 2022г.;
6. Сведения об объемах реализованной продукции, маркированной обозначением «Псыж».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.02.2022) поступления заявки № 2022708864 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 требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном

качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022708864 заявлено словесное обозначение «**ПСЫЖ ЗАБЕЙ**», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о введении потребителя в заблуждение относительно природного происхождения для заявленных товаров 05 класса МКТУ *«воды термальные»* и товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* основан на том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПСЫЖ» указывает на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной питьевой воды.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака только в отношении одной позиции товаров 32 класса МКТУ *«воды минеральные [напитки]»*.

Кроме того, по ходатайству заявителя в материалы заявки 26.07.2023 были внесены изменения, согласно которым из заявленного перечня товаров исключены товары 05 класса МКТУ *«воды термальные»* и товары 32 класса МКТУ *«вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая»*.

С учетом изложенного, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении товаров 32 класса МКТУ *«воды минеральные [напитки]»*.

Согласно словарно-справочным источникам информации см. Топонимический словарь Кавказа, А.В.Твердый, 2011 на сайте <https://dic.academic.ru/>, Псыж – это название географического объекта – аула, расположенного на левом берегу р.Кубани в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики где может

добываться природная минеральная вода. В связи с чем в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки]*», на имя заявителя оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения данных товаров.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных заявителем, иллюстрирует добычу минеральной лечебно-столовой воды из скважины №1-А Псыжского участка минеральных вод, расположенного в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Из представленных материалов: паспорта разведочной скважины №1-А и свидетельства о государственной регистрации права собственности заявитель владеет водозаборной скважиной № 1-А, расположенной в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики с февраля 2004 года.

С учетом вышеизложенное, коллегия полагает, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки]*» требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В заключении по результатам экспертизы также было указано, что словесный элемент ПСЫЖ», представляющий собой название географического объекта, в отношении заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на место производства товаров.

В отношении указанного довода коллегия отмечает, что обозначение Псыж, действительно, воспроизводит название аула, расположенного в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Вместе с тем, анализ информации на сайтах <https://ru.wikipedia.org/>, <https://dic.academic.ru/>, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал, что в них отсутствуют сведения о том, что данное географическое название известно российскому потребителю как само по себе, так и как место производства заявленных товаров 05 класса МКТУ, которые могут быть отнесены к таким родовым группам товаров, как «фармацевтические препараты, продукты

диетические для медицинских, добавки к пище», и товаров 32 класса МКТУ, которые могут быть отнесены к родовой группе товаров «безалкогольные напитки», а также сведения о том, что данное географическое название широко известно российскому потребителю в связи с нахождением в этом населенном пункте других производителей, специализирующихся на производстве вышеназванных товаров.

Таким образом, обозначение «Псыж» среднему российскому потребителю не известно, в связи с чем вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этим обозначением и местом производства заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ является крайне низкой.

Коллегией также принято во внимание, что на имя заявителя ранее были зарегистрированы товарные знаки «ПСЫЖ» по свидетельству № 625794 с приоритетом от 01.09.2016, «ПСИЖ» по свидетельству № 625796 с приоритетом от 26.09.2016, «ПСЫЖЖ» по свидетельству № 631056 с приоритетом от 01.09.2016, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров словесный элемент «ПСЫЖ» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2023, изменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022708864.