

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 18.10.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью Комбинат «Дубки» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740915, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021740915 заявлено на регистрацию 30.06.2021 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 39, 40, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740915 в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 35, 39, 40, 43 классов МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Дубки» в качестве неохраняемого, так как данный элемент не

соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что слово «Дубки» представляет собой название географического объекта (Дубки – поселок в Саратовском районе Саратовской области, с января 2022 г. входит в состав г.о. Саратов. См. Интернет-сайты <http://adm-dubki.ru/>).

Вместе с тем в отношении части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» в регистрации было отказано, так как словесный элемент «ДУБКИ», представляющий собой наименование географического объекта, воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров.

В отсутствии документов от заявителя о действительном производстве и добыче воды по указанному географическому объекту Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения, содержащего словесный элемент «ДУБКИ», может ввести в заблуждение потребителей относительно природного происхождения следующих товаров 32 класса МКТУ: «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель не согласен с исключением из объема правовой охраны словесного элемента «Дубки», так как на имя заявителя зарегистрирована серия знаков, где словесный элемент «Дубки» не только является охраняемым, но и является

РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН



ДУБКИ



серияобразующим элементом. Так, товарные знаки «



», «

», «

», «

», «

» по свидетельствам №№334569

(24.05.2006), 514648 (14.08.2012), 537709, 545587, 551340, (22.10.2013), 654727 (05.06.2017) зарегистрированы в отношении товаров и услуг, идентичных испрашиваемым.


В отношении отказа в регистрации для части товаров 32 класса МКТУ заявитель приводит следующие аргументы. Слово «Дубки» представляет собой название малоизвестного населенного пункта на территории России, которым правовая охрана может предоставляться ввиду отсутствия ассоциаций потребителей этого слова с местом производства товаров, поэтому слово «Дубки» не указывает на конкретное географическое место, не может выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождения изготовителя.

Слово «Дубки» является также уменьшительно-ласкательной формой слова «Дубы», в таком случае оно подлежит охране, так как не имеет географической коннотации.

Источники информации не содержат сведений о таком населенном пункте как «Дубки», он является малоизвестным и малонаселенным.

В поселке «Дубки» Саратовской области отсутствуют водные источники, тем более об этом отсутствует доступная потребителям информация, что исключает способность ассоциаций потребителей с данным словом как местом добычи водных ресурсов.



Заявителю принадлежит зарегистрированное обозначение «  » по свидетельству №514648 в том числе 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».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740915 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг с включением в объем правовой охраны словесного элемента «Дубки».

С возражением представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью Комбинат «Дубки»;
2. Распечатка сведений из Государственного реестра товарных знаков;
3. Распечатка сведений их открытых источников;
4. Справка о численности сотрудников;
5. Распечатка сведений с сайта wikipedia.org;
6. Подтверждение статуса системообразующей организации от Министерства сельского хозяйства РФ;
7. Распоряжение Правительства Саратовской области.

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

С учетом даты (31.07.2019) поступления заявки №2021740915 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: - вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1); - являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2); 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 (подпункт 3).

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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



Заявленное обозначение «» по заявке №2021740915 с приоритетом от 30.06.2021 состоит из словесного элемента “ДУБКИ”, выполненного крупным шрифтом буквами русского алфавита, и слов «любимые вами», выполненных мелким шрифтом буквами русского алфавита. Правовая

охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 39, 40, 43 классов МКТУ в коричневом и черном цветовом сочетании.

Анализ обозначения по заявке №2021740915 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия проанализировала сведения относительно словесного элемента «Дубки» и установила, что оно представляет собой существительное в уменьшительно-ласкательной форме от слова «дубы».

Таким образом, смысловое восприятие словесного элемента «Дубки» сводится к образу деревьев из семейства Буковых с характерными резными листьями и плодами, желудями.



Коллегия проанализировала также географическую коннотацию слова «Дубки», однако не установила наличие на территории России единственного крупного населённого пункта с таким названием, что исключает восприятие слова «Дубки» в качестве географического наименования.

При таких условиях правомерно руководствоваться общим словарным значением слова «Дубки» как собирательного названия нескольких дубов.

Кроме того, коллегия также проанализировала представленный заявителем перечень принадлежащих ему зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «Дубки» и установила следующее.

В отношении товаров и услуг, однородных испрашиваемым товарам 29, 30 и услугам 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, на имя заявителя были зарегистрированы

следующие товарные знаки «  », «  », «  », «  »,

«  », «  » по свидетельствам №№334569 (24.05.2006), 514648 (14.08.2012), 537709, 545587, 551340, (22.10.2013), 654727 (05.06.2017).

Указанное является дополнительным обстоятельством, подлежащим учету относительно неправомерности применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, на основе общего лексического значения слова «Дубки», а также с учетом имеющихся на имя заявителя регистраций коллегией установлено соответствие обозначения по заявке №2021740915 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021740915 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия обращает внимание на то, что пункт 3 статьи 1483 Кодекса применен в рамках оспариваемого решения исключительно в отношении части товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*.

Данный факт связан с природным происхождением перечисленных товаров, как добываемых из недр, а, соответственно, связанный со свойствами воды в пределах определенной географии.

Однако, установив выше в настоящем заключении отсутствие географической коннотации словесного элемента «Дубки» указанное основание для отказа регистрации в отношении части товаров 32 класса МКТУ не может быть применено, так как отсутствуют необходимые для этого квалифицирующие признаки восприятия слова «Дубки» в качестве географического названия.

Таким образом, обозначение по заявке №2021740915 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2022, изменить решение Роспатента от 29.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740915.