

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Федорчук Екатериной Владимировной, Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Кременкуль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360314, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Онежская**» с приоритетом от 09.10.2006 по заявке № 2006728946 произведена 23.09.2008 на имя Открытого акционерного общества «Кировский мясокомбинат», г. Киров, в отношении товаров 29 класса МКТУ, о чем было выдано свидетельство на товарный знак № 360314. Срок действия исключительного права на товарный знак «Онежская» продлен до 09.10.2026.

В результате регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 19.05.2022 № РД0397650 правообладателем товарного знака по свидетельству № 360314 стало Публичное акционерное общество «Группа Черкизово», Московская область (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 360314 произведена в нарушение требований, установленных законодательством.

Возражение содержит следующие доводы, конкретизированные в корреспонденции, поступившей 22.08.2023:

- «Онежская» – это название залива Белого моря (Онежская губа), производное от наименования Онежского озера (историческое название Онего), возле Онежской губы находится Онежский район с административным центром – город Онег;

- оспариваемый товарный знак указывает на место производства товара;

- нет данных о том, что правообладатель осуществляет свою деятельность по производству товаров 29 класса МКТУ на территории указанного населенного пункта или в акватории водоемов (реки Онеги или Онежской губе);

- употребление данного товарного знака, помимо вышесказанного, может ввести в заблуждение покупателей и иных лиц;

- элемент «Онежская» может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого, при условии, если он не занимает доминирующего положения.

На основании вышеизложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о принятии решения относительно незаконности предоставления правовой охраны товарному знаку «Онежская».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2023, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании регистрации товарного знака «Онежская», что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения или его части, согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, а также подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см., например, дело № СИП-406/2018);

- «Онежская» и «Онега» – это многозначные термины, которые имеют различные значения: Онежское озеро на северо-западе европейской части России, Онежская губа (Онежский залив) — залив (губа) Белого моря, расположен к юго-западу от Архангельска, Онежский полуостров на северо-западе России, на территории Приморского и Онежского районов Архангельской области, Онежский район в составе Архангельской области Российской Федерации, Онежский — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги, российский производитель тракторов (лесозаготовительных, лесохозяйственных, специализированных), родник в Республике Карелия, гидрологический памятник природы регионального значения, посёлок в составе Авдеевского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия, река Онега на северо-западе России, в Архангельской области, город Онега в Архангельской области России, залив Малое Онего в северо-восточной части Онежского озера на территории Республики Карелия;

- исходя из многозначности слова «Онежская», невозможно сделать вывод, что обозначение «Онежская» указывает на какое-то конкретное место из вышеуказанных, и в возражении не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что у среднего российского потребителя обозначение «Онежская» вызывает какие-либо ассоциации с конкретным местом производства товара;

- не любое обозначение, которое включает географическое название или является сходным с ним до степени, автоматически указывает на место производства товара, поскольку необходимо провести трехступенчатый тест, ответив на вопросы, может ли в целом заявленное обозначение восприниматься средним потребителем как указание на место производства товара; если есть утвердительный ответ на первый тезис, то далее необходимо проанализировать, может ли заявленное обозначение восприниматься средним потребителем как указание на место производства в отношении конкретных заявленных товаров и услуг, указанных в перечне, а также следует установить, связаны ли характеристики

заявленных товаров / услуг с местом, на которое потенциально может указывать заявленное обозначение;

- в данном случае не представлено доказательств того, что средний потребитель имеет стойкие ассоциации между обозначением «Онежская» и конкретным местом;



- характеристики товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, никаким образом не связаны с Онежским заливом, Онежским районом или городом Онега;


- в возражении не приведено ни одного доказательства того, что Онежский залив, Онежский район или город Онега известны российским потребителям как места производства орехов, мясных и колбасных изделий, молочных продуктов, приведенных в оспариваемой регистрации;

- подтверждением позиции правообладателя может служить устойчивая практика о том, что не любое географическое название может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара или место производства товара (приведены сведения о решениях Роспатента и Суда по интеллектуальным правам);



- существует практика регистрации товарных знаков, содержащих географические названия, в том числе, слова «Онежская/-ий/-ое/-ие» / «Онега», а именно: «ОНЕЖСКАЯ» по свидетельству № 348211, «**Бородинские Borodinskie**»



по свидетельству № 410439, «» по свидетельству № 875704, «ОНЕЖСКИЙ» по свидетельству № 219073, « **ОНЕЖСКИЙ**» по свидетельству № 781952,



«Онежское» по свидетельству № 235332, «» по свидетельству

№ 699301, «» по свидетельству № 274487, «» по свидетельству № 388697, «**ОНЕГА**» по свидетельству № 414348,

«**КУЛИКОВСКИЙ**» по свидетельству № 857382, « **КУЛИКОВСКИЙ**» по свидетельству № 789593, «**ЭВЕРЕСТ**» по свидетельству № 329246, « **Эверест**» по

свидетельству № 826152, «» по свидетельству № 339504,

«**КАМЧАТКА**» по свидетельству № 367067, «» по свидетельству № 324918, «**КАМЧАТКА**» по свидетельству № 609161,

«**AMERICAN LEGEND**» по свидетельству № 558612, «**АЛТАЙ**» по свидетельству № 513432, «» по свидетельству № 570467, « **ВЬЕТ ХАУЗ**» по

свидетельству № 704811, « **КАМЧАТКА**» по свидетельству № 620999, « **КАМЧАТКА**» по свидетельству № 620999, « **КАМЧАТКА**» по

свидетельству № 529217, «» по свидетельству № 607142, «» по

свидетельству № 599310, «» по свидетельству № 620552, «» по свидетельству № 619975.

Учитывая все вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Онежская» по свидетельству № 360314 и оставить данную регистрацию в силе в полном объеме.

С отзывом представлены скриншоты публикаций в сети Интернет: https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежское_озеро, https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежская_губа, https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_полуостров, https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_район, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_\(станция\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_(станция)), https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_тракторный_завод, https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_родник, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Онега>

(река), [https://ru.wikipedia.org/wiki/Онега_\(город\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Онега_(город)), https://ru.wikipedia.org/wiki/Залив_Малое_Онего.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

С учетом даты (09.10.2006) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя положения Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (с изм. от 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), а также Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак «**Онежская**» по свидетельству № 360314 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ *«альгинаты пищевые, арахис обработанный, бекон, белки пищевые, белок яичный, бульонные концентраты, бульоны, составы для приготовления бульонов, бульоны крепкие (консоме), ветчина, дичь (битая), желатин пищевой, желе мясное, желе пищевое, желток яичный, замороженные фрукты, изюм, икра, йогурт, казеин пищевой, картофельные оладьи, картофель хрустящий (чипсы), кефир, клемы (за исключением живых), кокосовые орехи сушеные, колбаса кровяная, колбасные изделия, консервы мясные; корнишоны, креветки (за исключением живых), креветки пильчатые (за исключением живых), крокеты, кумыс, лангусты (за исключением живых), лосось, мармелад, мидии (за исключением живых), миндаль обработанный (толченый), моллюски (за исключением живых), молоко, молочная сыворотка, молочные напитки с преобладанием молока, мякоть фруктовая, мясной сок (подливки), мясные экстракты, мясо, консервированное мясо, овощные соки для приготовления пищи, окорока, омары (за исключением живых), орехи земляные обработанные, орехи обработанные, паста томатная, паштеты из печени, печень, паштеты из печени, пикули, порошок яичный, пряновкусовые травы консервированные, птица домашняя (битая), пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт, раки (за исключением живых), ракообразные (за исключением живых), ракушки съедобные (за исключением живых), рыба (за исключением живой), рыба соленая, рыбная мука для употребления в пищу, рыбное филе, сало свиное, свинина, сливки (молочные продукты), сливки взбитые, чипсы фруктовые,*

шпик, экстракты водорослей пищевые, яйца, яйца улитки (употребляемые в пищу)».

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Обоснование заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, не приведено, при этом ее наличие ставится под сомнение правообладателем.

Как следует из общедоступных сведений портала Федеральной налоговой службы Российской Федерации, лицо, подавшее возражение, с 12.12.2019 осуществляет предпринимательскую деятельность по следующим видам деятельности: деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий прочая, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Коллегия принимает к сведению то, что несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям законодательства обосновано в возражении тем, что такое обозначение воспроизводит географическое название, следовательно, имеется необходимость применения его иными субъектами предпринимательской деятельности, однако ни место нахождения лица, подавшего возражение, ни виды его деятельности не соотносятся с противопоставляемыми в возражении географическими объектами и товарами 29 класса МКТУ.

Таким образом, следует констатировать отсутствие подтверждения лицом, подавшим возражение, своей заинтересованности в аннулировании регистрации оспариваемого товарного знака. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Что касается существа доводов возражения, то коллегия установила следующее.

«Онежская» – прилагательное, образованное от наименования Онега – город в Архангельской области, получивший свое название по наименованию реки Онега, впадающей в Онежскую губу Белого моря (Архангельская область).

Согласно топонимическому словарю «Географические названия мира» Е.М. Поспелова (отв. ред. Р.А. Агеева), Москва, 2002 г. (стр. 310-311), Онежское озеро в ранних русских памятниках письменности упоминается как Онего, данная форма сохранена в названиях заливов Большое и Малое Онего на севере озера.

Общедоступные сведения сети Интернет сообщают об известности Онежского озера (Онего) в качестве места для отдыха и путешествий, при этом основная отрасль экономики Онежского района — лесопромышленная, также в Онеге имеется морской порт, основные функции которого: отгрузка древесины на экспорт и перевозка пассажиров (см. <https://bolshayastrana.com/dostoprimechatelnosti/kareliya/onegskoe-ozero-6>, https://www.onegaland.ru/about_region/economics/soc_econom/).

Согласно Информационной справке Суда по интеллектуальным правам (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 на их регистрацию в качестве товарных знаков.

Названные источники информации не позволяют прийти к выводу о наличии имеющихся ассоциативных связей российского потребителя в связи с наименованием «Онежская» как местом производства товаров 29 класса МКТУ, следовательно, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак для товаров 29 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как состоящий частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 360314.