

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 30.03.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФРЯЗИНСКОЕ БИОМОЛОКО», Московская обл. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704011, при этом установила следующее.

АПАРАН ЧАНАХ

Регистрация обозначения **АПАРАН ЧАНАХ** в качестве товарного знака по заявке №2021704011 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.01.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 10.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы: «АПАРАН» - представляет собой название города в Армении; ведущая отрасль экономики города Апаран — переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания - Апаранский сырзавод основан в январе 1982 года (см. Малый

атлас СССР, Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, Москва, 1980, стр. 92 А-1; Словарь прилагательных от географических названий, Москва, изд. «Русский язык», 1986, стр. 39; см. Интернет, <http://ostarmenia.com/ru/aparan/>; <https://geo.koltyrin.ru/gorod.php?city=Aparan&id=6330>; <https://chrontime.com/city-am-Aparan>, <https://ostarmenia.com/ru/aparan/>, <https://www.pages.am/rus/pages/aparan-cheese-factory/>, <https://www.madeinarmenia.am/ru/aparan-cheese-factory-ru> и др.) и «ЧАНАХ» - северокавказский и грузинский рассольный сыр (см. Большая энциклопедия кулинарного искусства, В.В. Похлебкин. 2005) указывают на место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, вид товаров, не обладают различительной способностью.

Изображение синей ленты, является характерным для маркировки товаров, однородных заявленным (см., например, <https://www.vkusdostavka.ru/catalog/molochnye/morozhenoe/khladokombinat-1-morozhenoe-eskimo-baltiyskoe-dvukhsloynoe-s-orekhom-80g>, <https://lenta.com/product/morozhenoe-baltiyskoe-slivochnoe-dvuslojjnoe-eskimo-bez-zmzh-belarus-80g-543908/>, <https://olivadar.ru/>, <https://agroservers.ru/b/img/1148761/1541956/> и др.). Следовательно, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы представляют собой названия города в Армении и определенного вида товаров, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/места нахождения их изготовителя, а также вида товаров 29 класса МКТУ (за исключением «сыры»).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Часть представленных заявителем копий документов (договоры аренды) не содержат сведений о заявленном обозначении. Представленные распечатки Интернет-страниц не содержат сведений, позволяющих определить длительность и дату начала использования заявленного обозначения, территорию реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, кроме того, содержат сведения об использовании иного обозначения. При этом предоставление правовой охраны товарному знаку осуществляется на территории всей Российской Федерации, в связи с чем представленные заявителем документы, подтверждающие использование обозначения на территории лишь нескольких отдельных субъектов РФ, не могут служить основанием для признания обозначения приобретшим различительную способность.

Кроме того, материалы, доказывающие приобретенную различительную способность, должны относиться к конкретным товарам и/или услугам, включенным в перечень товаров и услуг. При этом в условиях отсутствия сведений об осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов, экспертизой не может быть принято решение о предоставлении правовой охраны не обладающим различительной способностью элементам.

Доводы заявителя о том, что ему принадлежит коммерческое обозначение «АПАРАН», не являются достаточными для снятия указанных выше мотивов для отказа.

Относительно приведенного заявителем примера регистраций товарных знаков экспертиза сообщает, что данный вопрос не может быть рассмотрен в рамках материалов данной заявки, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а оценка охраноспособности заявленного обозначения и, соответственно, решение о государственной регистрации товарного знака принимается с учетом обстоятельств и доказательств, исходя из конкретных материалов заявки.

Действующим законодательством не предусмотрено решение вопроса о сходстве товарных знаков до степени смешения и об однородности товаров, исходя из ранее принятых решений Роспатента в отношении аналогичных или сходных товарных знаков и обозначений. Необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента, особенно в случае, когда другое решение принимается в отношении обозначения того же лица. Однако следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «АПАРАН» заявленного обозначения представляет собой фантазийное слово. Даже если рассматривать словесный элемент «АПАРАН» с обозначенной в решении точки зрения экспертизы, которая усматривает в данном словесном элементе название географического объекта, необходимо учитывать, что в заявленном комбинированном обозначении, содержащем словесный элемент «АПАРАН», отсутствует указание на город как на место производства товаров, оказания услуг, отсутствуют обозначения, указывающие на «АПАРАН» как на территориальную единицу, не использованы символы и образы (например, армянский алфавит), позволяющие проводить ассоциативную связь с городом Апаран или Арменией как местом производства товаров, оказания услуг;

- географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на две группы: - являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя; - являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя;

- в соответствии с Информационной справкой, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанции с учетом практики Верховного суда РФ по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10), если на регистрацию заявлено географическое название, информация о котором не доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызвать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Экспертизой не представлено свидетельств широкой известности наименования города «Апаран» для российского потребителя и, таким образом, не обоснована степень угрозы введения потребителя в заблуждение. На основании изложенного, словесный элемент «АПАРАН» является фантазийным по отношению к заявленным товарам;

- словесный элемент «АПАРАН» приобрел различительную способность в результате его использования лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем коммерческого обозначения «АПАРАН»;

- Общество «ФРЯЗИНСКОЕ БИОМОЛОКО» использует коммерческое обозначение с 2016 года непрерывно по настоящий момент. Основным видом деятельности Общества, зарегистрированного 17.07.2014 г., является, согласно выписке из ЕГРЮЛ (копия прилагается), производство молока и молочной продукции. С 2016 г. заявитель изготавливает и поставляет молочные продукты, кисломолочный продукт мацони, сыр чанах. У заявителя имеются соответствующие производственные мощности для производства продукции, что подтверждается договорами аренды недвижимого имущества между заявителем и ООО «НИКОгаз» (копии прилагаются). В течение всего периода с момента старта производства заявитель поставляет большие объёмы указанной продукции своим контрагентам, что подтверждается копиями договоров (копии прилагаются), ведётся интенсивная

деятельность по продвижению продукции с использованием коммерческого обозначения, что подтверждается копиями страниц соответствующих рекламных площадок (копия прилагается), осуществляются затраты на развитие сайта fryazbiomol.ru, на котором активно рекламирует продукцию, индивидуализированную с помощью коммерческого обозначения (копия прилагается). Продукция «АПАРАН» является узнаваемой и пользуется спросом, что подтверждается отзывами потребителей. Таким образом, часть заявленного обозначения, включающая синюю ленту со словесным элементом «АПАРАН» приобрела различительную способность в результате ее использования;

- при рассмотрении обозначения «АПАРАН ЧАНАХ» следует учитывать практику Роспатента по регистрации товарных знаков, словесные элементы или части словесных элементов которых могут быть расценены как названия зарубежных географических объектов. При этом правообладателями таких товарных знаков являются российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. понимая, что делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно с учетом всех обстоятельств дела, заявитель предполагает, что в аналогичных обстоятельствах экспертизой будут применяться аналогичные подходы, см., например, свидетельства № 774759 «Белорусский дворик», №526939 «Болгарский монах», №599502 «Испанский дом», №577297 «Болгар», №667215 «Римский профиль», №627639 «Римское утро», №424693 «Три итальянца» и др.;

- в настоящее время лицом, подавшим возражение, получены свидетельства на товарные знаки №787604 АПАРАНМАЦУН, №787606 ФУДАПАРАН, №819769 ФУДАПАРАН, №827836 ТАНАПАРАН;

- заявка № 2021704011 является пятой заявкой из серии обозначений, по которой заявитель добросовестно рассчитывал зарегистрировать товарный знак для индивидуализации своей высококачественной продукции.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 29 класса МКТУ «сыры» с указанием словесного элемента «ЧАНАХ» как неохраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на лицо, подавшее возражение.
2. Копии договоров аренды производственных мощностей.
3. Копии договоров поставки продукции лица, подавшего возражение.
4. Распечатка страниц рекламных площадок.
5. Распечатка страниц сайта fryazbiomLru.

В дополнение к возражению заявителем были представлены сведения о некоторых регистрациях товарных знаков, включающих географические наименования, а также сведения об использовании заявителем коммерческого обозначения «АПАРАН».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.01.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,

относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Заявленное на государственную регистрацию обозначение



АПАРАН ЧАНАХ

представляет собой комбинированный товарный знак, включающий словесные элементы «АПАРАН» и «ЧАНАХ», выполненные буквами белого цвета и размещенные на фоне ленты синего цвета.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается для товаров 29 класса МКТУ – сыры.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «АПАРАН» и «ЧАНАХ», выполненных буквами русского алфавита, которые, как справедливо отмечено в заключении по результатам экспертизы, представляют собой название

города и муниципального образования в Армении, расположенного в Арагацотнской области, примерно в 50 километрах к северо-западу от столицы Еревана (см., например, Малый атлас СССР, Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, Москва, 1980, стр. 92 А-1; Словарь прилагательных от географических названий, Москва, изд. «Русский язык», 1986, стр.39; <http://ostarmenia.com/ru/aparan/>; <https://chrontime.com/city-am-Aparan/>; <https://ostarmenia.com/ru/aparan/>, <https://www.pages.am/rus/pages/aparan-cheese-factory/>), и вида северокавказского и грузинского рассольного сыра (см., например, <https://dic.academic.ru/>, Большая энциклопедия кулинарного искусства, В.В. Похлебкин, 2005).

При этом коллегия отмечает, что слово «Апаран», как указано в заключении по результатам экспертизы, входящее в состав заявленного обозначения, является наименованием географического объекта в Армении, в связи с чем в сочетании с общепринятым наименованием северокавказского рассольного сыра «Чанах» обозначение может восприниматься как указание на вид товара и его происхождение/место производства и/или сбыта, то есть характеризовать такой заявленный товар как «сыры», произведенные на территории Армении или имеющие происхождение из Армении, а именно из города Апаран.

Указанный вывод сделан, в том числе на основании сведений, полученных из информационной сети Интернет, согласно которым в настоящее время в Апаране находится основанная в 1982 году фабрика Aparan Cheese Factory (приватизирована в 1995 году), а также основанная в 2006 году Aparan Group по производству бутилированной воды, безалкогольных напитков и молочных продуктов и завод Gntunik по производству хлебобулочных и молочных изделий (см., например, <https://ru.knowledgr.com/02693874/Aparan>; https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2cd5bdb9-62e2a5f5-1ffa5f34-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bash-Aparan; <https://oboidomkursk.ru/chto-znachit-aparan-s-armyanskogo/>).

В связи с указанным коллегия отмечает, что входящее в состав заявленного обозначения географическое наименование «АПАРАН» способно ввести

потребителя в заблуждение относительно происхождения/места производства и/или сбыта товара в случае регистрации товарного знака по заявке №2021704011 на имя заявителя (ООО «ФРЯЗИНСКОЕ БИОМОЛОКО»), осуществляющего свою деятельность в Московской области. При этом следует отметить, что каких-либо документов, подтверждающих происхождение сыров из города Апаран или связи с производителями из данного региона, в возражении не представлено.

Что касается обоснования степени угрозы введения потребителя в заблуждение, о которой говорит заявитель, то существующая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения или места производства товара основывается не только на известности города Апаран как географического объекта, сведения о котором являются доступными для любого пользователя Интернет, но и известностью продукции, производимой в этом регионе, например, воды «Апаран» (см., например, <https://codedevino.ru/gurme/voda/voda-aparan/>), а также наличием в городе Апаранского завода сыров с 1982 года. Кроме того, на ряде сайтов сети Интернет, где предлагается к продаже сыр Чанах заявителя, указано, что сыр произведен в Армении, что вводит потребителя в заблуждение относительно его происхождения (см., например, сайты <http://mysevan.ru/product/syr-chanax-aparan;> <http://www.armeniaonline.ru/product.php/12207> и др.).

С учетом изложенного следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что обозначение по заявке № 2021704011 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ - сыры.

Поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров только товаром «сыры», основания для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров отсутствуют.


В отношении довода возражения о приобретенной заявленным обозначением различительной способности, в том числе при использовании коммерческого обозначения «АПАРАН», коллегия считает необходимым отметить, что представленные материалы не позволяют сделать вывод о наличии у заявленного

обозначения различительной способности в результате его интенсивного и длительного использования заявителем для товаров 29 класса МКТУ – сыры.

В частности, как справедливо отметила экспертиза, представленные распечатки Интернет-страниц не содержат сведений, позволяющих определить длительность и дату начала использования заявленного обозначения, территорию реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, кроме того, содержат сведения об использовании иного обозначения. Представленные заявителем материалы не содержат сведений об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, сведений об экспонировании на выставках Российской Федерации и за ее пределами, о степени информированности потребителей, включая результаты социологических опросов. Что касается довода возражения об использовании коммерческого обозначения, индивидуализирующего продукцию заявителя, то следует отметить, что коммерческое обозначение в отличие от товарного знака является средством индивидуализации предприятия, а не товаров и услуг.

В отношении приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, включающих иностранные географические наименования, правовая охрана которым предоставлена на имя российских лиц, коллегия отмечает, что обстоятельства предоставления правовой охраны указанным знакам не являются предметом рассмотрения данного возражения, поскольку они представляют собой иные обозначения, существенно отличающиеся от рассматриваемого, и, кроме того, большинство из них является ассоциативными знаками, которые не содержат прямого указания на место производства товаров/услуг. К сведению заявителя,



Болгар - это город в Татарстане и товарный знак  по свидетельству № 577297, приведенный в качестве примера регистраций, зарегистрирован на имя компании из Татарстана.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя регистраций товарных знаков «АПАРАНМАЦУН», «ФУДАПАРАН» и «ТАНАПАРАН», то факт регистраций указанных знаков не является основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021704011, поскольку приведенные обозначения отличаются от заявленного, в том числе наличием в них единственного словесного элемента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2021.