

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, 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 29.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пивоварня «Пилигрим» (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766495, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2020766495,
поданной 23.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 и услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в светло-зелёном, зелёном, тёмно-зелёном, светло-синем, синем, тёмно-синем цветовом сочетании.

Роспатентом 06.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766495 в отношении части заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ и всех услуг 35, 39 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Заполярье» (Заполярье - географическое понятие, обозначающее область севернее Северного полярного круга до Северного полюса в Северном полушарии и южнее Южного полярного круга в Южном полушарии, <https://kartaslov.ru>). При этом, несмотря на отсутствие словесного элемента «Заполярье» как указание на конкретное географическое понятие, указанный элемент широко и повсеместно используется в качестве разговорной речи, указывающий на конкретный географический объект.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ *«воды минеральные для медицинских целей»* и товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков»* будет вводить потребителя в заблуждение относительно природного происхождения данных товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 29.12.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если местонахождение заявителя и изготовления товаров соответствует географическому указанию, включенному в обозначение;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Заполярье», является неофициальным названием Арктики – области к северу от северного полярного круга, называемой также Заполярьем;

- местонахождением заявителя (ООО «Пивоварня «Пилигрим») является территория Заполярья, поскольку общество зарегистрировано по адресу: Мурманская область, г. Мурманск. При этом Мурманская область находится на территории Заполярья. Более того, согласно открытым и общедоступным источникам информации, г. Мурманск является неофициальной «столицей Заполярья»;

- заявитель также осуществляет деятельность по изготовлению и розливу воды «Родник Заполярья» на территории Заполярья (Мурманск и Мурманская область), что подтверждается приложенными к возражению материалами [1-10].

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020766495 для всех заявленных товаров и услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов Wikipedia.org, http://krajniy-sever.ru/?page_id=25, <http://gov-murman.ru>, <http://gorodavrossii.ru/interesnye-stati-o-gorodakh-rossii/11-goroda-rossii-za-polyarnym-krugom> значений слов «Заполярье», «Северный полярный круг», «Мурманск» – [1];

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Норд Плюс» и ООО «Пивоварня «Пилигрим» – [2];

- фотографии продукции - вода минеральная природная питьевая «Родник Заполярья» – [3];

- выборка товарных накладных о поставке воды «Родник Заполярья» – [4];

- Договор водопользования №7 от 25.06.2008, зарегистрированный в государственном водном реестре от 04.07.2008 за №51-00.00.00.000-Р-ДХИО-С-2008-00016/00 и дополнительное соглашение от 02.06.2015 к нему – [5];

- Решение Комитета по лесному хозяйству Мурманской области о предоставлении лесного участка в аренду – [6];

- Протокол испытаний №30-09/MAR-0017 от 30.09.2021 воды питьевой «Родник Заполярья» – [7];

- распечатки с сайтов Водовоз.RU, Аква Академия Институт Воды сведений о товаре вода минеральная «Родник Заполярья» – [8];

- Декларации ЕАЭС. Продукция: Вода питьевая столовая природная минеральная негазированная «Родник Заполярья» – [9];

- Передаточный акт от 10.06.2021 – [10].

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Родник Заполярья», исходя из его смыслового значения, указывает на место производства товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В поступивших 04.03.2022 пояснениях, заявитель представил свои доводы, относительно дополнительных оснований, указанных коллегией, которые сводятся к следующему:

- заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков



по свидетельству № 653639;



по свидетельству № 294599;

РОДНИКИ ЭЛЬБУСА

по свидетельству № 667497;



по

свидетельству № 692730;



по свидетельству № 269359;


РОДНИКИ
АДЫГЕИ

по свидетельству № 672380 и др. – (1)), включающих словосочетание, состоящее из словесных элементов «родник» и географическое



название местности, которое является охраноспособным в составе товарных знаков, что свидетельствует о возможности признания словесного элемента «Родник Заполярья» заявленного обозначения охраноспособным. Указанный довод подтверждается постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-971/2019, согласно которому «различное толкование последним одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров недопустимо»;

- в отношении товаров «напитки» слово «родник» не указывает на товар, кроме того, на территории Заполярья существует множество родников, например, в Мурманской области – более 702 различных родников и идентифицировать какой-либо конкретный источник воды из названия «родник заполярья» потребителю не удастся. Какого-либо конкретного родника с названием «Родник Заполярья» также не существует;

- само слово «Заполярье» не является официальным названием какой-либо географической местности, о чем могут свидетельствовать зарегистрированные товарные знаки, в которых слова «Заполярье», «Заполярный» признаны охраняемыми,

например, **ЗАПОЛЯРЬЕ** по свидетельству № 190541,  "ЗАПОЛЯРЬЕ" по свидетельству

№ 242187; *Заполярье*
Заполярье по свидетельству № 149053

 по свидетельству № 665009;  по свидетельству № 751176 – (2);

- с учетом изложенного словосочетание «Родник Заполярья» является фантазийным обозначением и не характеризует товары и услуги и, следовательно – охраноспособным. В рассматриваемом случае обозначение «Родник Заполярья» относится именно к обозначениям, вызывающим определенные представления о предлагаемых под таким обозначением товарах и услугах через ассоциации.

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

С учетом даты (23.11.2020) поступления заявки № 2020766495 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость


положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение  по заявке № 2020766495 представляет собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения капли, в нижней части обозначения – словесный элемент «Родник Заполярья». Обозначение выполнено в светло-зелёном, зелёном, тёмно-зелёном, светло-синем, синем, тёмно-синем цветовом сочетании.

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

Довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о введении потребителя в заблуждение относительно природного происхождения части заявленных товаров 05 класса МКТУ «*воды минеральные для медицинских целей*» и товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные*

[напитки]; воды столовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков» основан на том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Заполярья» указывает на географический объект.

Согласно представленным словарно-справочным источникам информации и сведениям, расположенным на сайтах http://krayniy-sever.ru/?page_id=25, <http://gov-murman.ru>, <http://gorodavrossii.ru/interesnye-stati-o-gorodakh-rossii/11-goroda-rossii-zapolyarnym-krugom> [1] Заполярье – это географическое понятие, обозначающее название области, расположенной к северу от северного полярного круга. Крупнейшим городом Заполярья является г. Мурманск. Город Мурманск также является неофициальной «столицей Заполярья».

При этом согласно общедоступным сведениям из сети Интернет и доводам заявителя на территории Заполярья, а также в г. Мурманск и Мурманской области находится большое количество родников (природных источников питьевой воды).

Таким образом, основание несоответствия заявленного обозначения как способное ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров может быть снято.

Кроме того, анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее

Представленный договор водопользования [5] иллюстрирует, что в 2008 году ООО «Норд Плюс» было предоставлено в пользование водный объект – родник, расположенный в Мурманской области, с целью забора водных ресурсов из водного объекта для бутилированного розлива питьевой воды.

В 2008 году Решением Комитета по лесному хозяйству Мурманской области [6] ООО «Норд Плюс» также был предоставлен в аренду лесной участок, с целью добычи подземных вод из родника согласно лицензии на право пользования недрами МУР 00732 ВР.

Исходя из протокола испытания [7] и фотографий продукции [8] ООО «Норд Плюс» производит питьевую столовую природную минеральную воду под обозначением «Родник Заполярья», где в качестве места производства воды указана Мурманская область.

При этом коллегия отмечает, что согласно сведениям ЕГРЮЛ [2] в настоящее время ООО «Норд Плюс» (ОГРН 1065190006958) реорганизовано в форме присоединения. Правопреемником является ООО «Пивоварня «Пилигрим» (ОГРН 1065190006958), что также подтверждается передаточным актом [10], заключенным между ООО «Норд Плюс» и ООО «Пивоварня «Пилигрим».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент представляет собой сочетание двух слов, связанных между собой грамматически и семантически, где «Родник» означает природный водный источник, «Заполярье», как было указано выше, представляет собой географическое понятие, обозначающее название области.

Исходя из значений, составляющих его слов, смысловое значение «Родник Заполярья» определяется как источники природной воды, расположенные в Заполярье.

Очевидно, что для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ, которые относятся к товарам «питьевая вода», и товаров, в которых питьевая вода может использоваться как одна из составляющих компонентов, и заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ, которые относятся к услугам по продвижению и снабжению товаров, обозначение «Родник Заполярья» является прямой характеристикой товаров (вода из природных источников, расположенных на территории Заполярья) и услуг (услуги связаны с продвижением и снабжением данных товаров).

Указанное также подтверждается доводами заявителя, изложенными в возражении, и представленными материалами, согласно которым на территории Заполярья существуют большое количество родников.

Поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Родник Заполярья» не занимает доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков (1) и (2), то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех фактических обстоятельств конкретного дела. Кроме того, коллегия

отмечает, что правовая охрана товарных знаков: **ЗАПОЛЯРЬЕ** по



свидетельству №190541, "ЗАПОЛЯРЬЕ" по свидетельству №242187;

Замолчанье

Заповарье

по свидетельству №149053 прекращена в связи с истечением срока их действия.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, изменить решение Роспатента от 06.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020766495.