

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАРКОМ», Ростовская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020763999 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение

по заявке № 2020763999, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2020, подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 32-34 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 11.02.2022 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части заявленных товаров и услуг, а именно для всех товаров 14, 34 и услуг 43, а также для части товаров 32 и услуг 35 классов

МКТУ. В отношении всех товаров 33 и другой части товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ было отказано в регистрации на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для таких товаров 32 класса МКТУ, как «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; составы для производства газированной воды», при этом обозначение включает в свой состав словесный элемент «ДОНСКАЯ», который представляет собой название географического объекта, а именно прилагательное, образованное от существительного «Дон»; указывает на реку, впадающую в Азовское море. Протекает через Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области (см. Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 на https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/)).

При этом словесный элемент «ДОНСКАЯ» воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение указанной выше части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение, в случае регистрации в качестве товарного знака для указанной части товаров 32 класса МКТУ, способно вводить потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров. Относительно доводов заявителя о том, что часть таких товаров 32 класса МКТУ как «вода содовая; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; составы для производства газированной воды» являются продуктами, произведенными человеком на заводе/фабрике, а не продуктами «природного происхождения», экспертиза отмечает, что в состав указанных заявителем товаров может входить природная минеральная/питьевая вода, в связи с чем словесный элемент «ДОНСКАЯ» также способен восприниматься как указание на географический

объект, в рамках которого осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды для этих товаров. Поскольку заявитель не представил документы, подтверждающие природное происхождение заявленных товаров в рамках указанного географического объекта, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Кроме того в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «ДОНСКОЙ» по свидетельствам №№717955 [1] и 313585 [2], зарегистрированными на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 25/1, кв. 59, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ДОНСКОЕ» по свидетельству № 431505 [3], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Донвинпром", 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 50, оф. 707, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

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

- так, согласно ресурсу Википедия, географические объекты — существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа; города и другие

поселения, районы, волости, железнодорожные станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты (доступно по ссылке Географический объект — Википедия (wikipedia.org)). С учетом приведенного определения, географическим объектом в том смысле, который придала ему экспертиза, является река Дон. Соответственно, обозначением, указывающим на объект, в котором осуществляется добыча воды, могло бы стать обозначение «из Дона», «в Дону» и пр.;

- на регистрацию заявлено обозначение «ДОНСКАЯ ЧАША», мотивы отнесения которого к географическим объектам экспертизой не приведены. По мнению заявителя, максимум, на что может указывать данное обозначение, это на местоположение заявителя в границах Придонья, которые обозначила в решении сама экспертиза, т.е. Тульской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, однако это утверждение не может вводить потребителей в заблуждение, поскольку заявитель зарегистрирован в качестве юридического лица в г. Ростов-на Дону, т.е. в Ростовской области;

- экспертиза в решении не привела ни единого источника, который бы свидетельствовал о том, что в реке Дон добывается минеральная/питьевая вода, предназначенная для продажи без предварительной обработки или как обладающая какими-либо особыми природными свойствами. При этом ни одного географического указания или наименования места происхождения товаров с включением слова «ДОНСКАЯ» по отношению к таким товарам как «вода минеральная» до настоящего времени не было защищено. Это представляется вполне естественным, поскольку добыча природной воды из реки Дон для ее последующей коммерческой продажи не осуществляется, и единственным способом ее использования является поставка потребителям по системам централизованного водоснабжения после предварительной очистки в установленном порядке;

- слово «природный» означает «относящийся к природе, естественный, натуральный, созданный природой, а не человеком». С учетом сокращения товаров 32 класса МКТУ, на который был согласен заявитель в ответе на уведомление

экспертизы - «вода содовая; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; составы для производства газированной воды», очевидно, что все они - не природного происхождения, а являются результатом переработки воды как их основной составляющей. Впрочем, ни один из остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ также не может быть добыт в реке Дон. В этой связи элемент «ДОНСКАЯ» не может свидетельствовать об их природном происхождении и навести потребителей на мысль о том, что, покупая безалкогольный напиток под наименованием «Донская Чаша», он пьет воду непосредственно из реки;

- оспариваемое решение противоречит практике Роспатента по регистрации товарных знаков с прилагательным «Донской», «Донская», «Донское» в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, в том числе идентичных заявленным, см., например, Донская нива по свидетельству №262432, Донской стрелец по свидетельству №350492, Донская усадьба по свидетельству №549494, Донской характер по свидетельству №686312, Донской привет по свидетельствам №№841436, 827943 и т.д.;

- по мнению заявителя, органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- экспертиза не учла, что в заявленном обозначении элемент «ДОНСКАЯ», ставший единственным основанием для признания сходным до степени смешения заявленного обозначения с противопоставлениями [1-3], является более слабым по сравнению с элементом «ЧАША», что обусловлено следующим: слово «ДОНСКАЯ» указывает на географический объект, что при наличии других элементов априори делает его более слабым элементом; слово «ДОНСКАЯ»

является прилагательным, которое характеризует существительное «ЧАША», соответственно, слово «ДОНСКАЯ» является уточняющим по отношению к «ЧАСЕ»; падение основной смысловой нагрузки на слово «ЧАША» дополнительно подчеркивается изобразительным элементом в виде ее стилизованного изображения;

- словосочетание «ДОНСКАЯ ЧАША» является фантазийным, не указывая ни на вид товаров, ни на их свойства, ни на какие-либо иные характеристики товаров; слово «ДОНСКОЕ» или «ДОНСКОЙ», являясь прилагательным, при отсутствии существительного не может определять какую-либо смысловую нагрузку;

- при сравнении заявленного обозначения «ДОНСКАЯ ЧАША» и противопоставленных знаков «ДОНСКОЕ/ДОНСКОЙ» по звуковому признаку является очевидным, что знаки имеют различное произношение, состав гласных и согласных: ДОН-СКА-Я - ЧА-ША ДОН-СКОЙ/ДОН-СКО-Е. Кроме того, заявленное обозначение имеет оригинальный шрифт словесного элемента, стилизованный под старину, и графический элемент в виде чаши, непосредственно связанный со словесным элементом «ДОНСКАЯ ЧАША» и подчеркивающий его значение. Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по трем основным признакам сходства: фонетическому, семантическому и визуальному;

- при этом заявитель обращает внимание на то, что в Российской Федерации имеется внушительное количество регистраций с элементами «ДОНСКОЕ/ДОНСКОЙ/ДОНСКИЕ» для однородных товаров и услуг 32. 33, 35 классов МКТУ, в отношении которых выявленное по рассматриваемой заявке противопоставление применено не было.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 11.02.2022 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (12.11.2020) 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Донская чаша», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении всех заявленных товаров и услуг, включая все товары 33 и часть товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, для которых было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, показал следующее.

Словесный элемент «Донская чаша» заявленного обозначения действительно содержит в своем составе прилагательное «Донская», образованное от наименования географического объекта – реки Дон, протекающей, как справедливо отмечено экспертизой, по территории ряда областей Российской Федерации, включая Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области. При этом следует отметить, что наличие прилагательного «Донская» в составе заявленного обозначения является географически мотивированным, поскольку заявитель находится в г. Ростов-на-Дону, т.е. в одном из указанных регионов России – Ростовской области, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно его местонахождения и происхождения товаров и услуг.

Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение в целом и слово «ДОНСКАЯ», в частности, не воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды на основании следующего.

Как справедливо отмечено в возражении, к географическим объектам относятся существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа; города и другие поселения, районы, волости, железнодорожные станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты (см., например, <https://ru.wikipedia.org/>). Следовательно, слово «Донская» не является географическим объектом само по себе, а тем более в сочетании со словом «чаша» в заявленном обозначении.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Донская чаша», которое не является географическим объектом, в котором прилагательное «Донская» является характеристикой существительного «чаша», а не

характеристикой товаров 32 класса МКТУ, относящихся к минеральной/питьевой воде.

Вместе с тем, учитывая возможные ассоциации с природным происхождением части товаров 32 класса МКТУ (аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые), вызываемые заявленным обозначением, которые косвенным образом связаны с рекой Дон, заявитель предоставил коллегии документы (договор и сертификаты соответствия), которые подтверждают природное происхождение заявленных товаров в рамках указанного географического объекта, так как питьевая вода будет произведена по заказу заявителя закрытым акционерным обществом «Биоветдон», г. Ростов-на-Дону, которое добывает воду из артезианской скважины №Р-1БК, оборудованной по всем установленным нормам, что указано также на сайтах сети Интернет, в том числе на сайте <http://voda-polza.ru/o-kompanii/>.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения в целом и его отдельного элемента «Донская» способным ввести потребителя в заблуждение относительно свойств части товаров 32 класса МКТУ (их природного происхождения), что свидетельствует об отсутствии оснований для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного экспертизой, в связи с его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с товарными знаками [1-3] коллегия отмечает следующее.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение *Донской*, который зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров,

неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям.

Товарный знак **ДОНСКОЙ** [2] также является словесным, зарегистрирован для товаров 01 и услуг 35, 39 классов МКТУ, в том числе для услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц), радиореклама, реклама, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение **ДОНСКОЕ**, зарегистрированное для товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, игристые вина.



Сравнительный анализ заявленного обозначения с указанными знаками показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Словесный элемент заявленного обозначения «Донская чаша» не является сходным фонетически, семантически и графически со словесными товарными знаками «Донской» и «Донское».

Отсутствие фонетического сходства сравниваемых знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение является словосочетанием, состоит из двух слов «Донская» и «Чаша», в то время как товарные знаки [1-3] состоят из одного слова «Донской/Донское» и отличаются от заявленного обозначения по количеству слов, слогов, букв и звуков, по составу согласных и гласных звуков, отсутствует также фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

При этом следует отметить, что словесный элемент «Донская/Донской/Донское» в составе словосочетаний является более слабым по сравнению с существительными, с которыми они связаны грамматически и по смыслу, что подтверждается частым использованием указанных прилагательных в составе зарегистрированных на имя различных лиц товарных знаков в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, о чем свидетельствуют примеры регистраций товарных знаков, приведенные в возражении, см., например, Донская нива по свидетельству №262432, Донской стрелец по свидетельству №350492, Донская усадьба по свидетельству №549494, Донской характер по свидетельству №686312, Донской привет по свидетельствам №№841436, 827943 и др.

Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат сходные части «Донск-», указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых товарных знаков сходными по фонетическому признаку с учетом вышеуказанных факторов.

В отношении семантического сходства обозначений следует отметить, что смысловое значение обозначения «Донская чаша» определяется, прежде всего, словом «чаша», на которое падает основное логическое ударение в знаке. Противопоставленные знаки «Донской/Донское» вызывают ассоциации с территориями Придонья, расположенными в границах реки Дон, либо с одноименными населенными пунктами (например, село Донское в Тульской области).

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что, хотя знаки и выполнены буквами одного алфавита, однако они имеют разную

длину в силу наличия в них разного количества слов. Кроме того, они отличаются шрифтовым исполнением, цветовой гаммой, а также наличием оригинального изобразительного элемента в виде стилизованной чаши, что позволяет сделать вывод о разном общем зрительном впечатлении, производимом сравниваемыми знаками на потребителя, что свидетельствует об отсутствии их графического сходства.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков и рассматриваемой заявки №2020763999, то часть товаров 32 (вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; суслик пивное; суслик солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), все товары 33 и часть услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня признаны однородными товарам 33 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных знаков, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (алкогольные напитки) и услуг (продвижение товаров), одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Вместе с тем, с учетом установленного выше отсутствия сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] смешение указанных товаров и услуг в гражданском обороте в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями является невозможным, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2022, изменить решение Роспатента от 11.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020763999.