

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (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, рассмотрела поступившее 29.08.2022 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Джермук Груп», Республика Армения (далее – заявитель; ЗАО «Джермук Груп»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739031, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020741999 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 31.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, словесный элемент «ДЖЕРМУК» (город в Армении, в верховьях реки Арпа, в 175 км к югу-востоку от Еревана, см. «Словарь современных географических названий» под общей

редакцией академика В. М. Котлякова, Екатеринбург: «У-Фактория», 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1644) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и представляет собой географическое наименование.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- со знаком «» [1] (международная регистрация №1379095 с приоритетом от 06.05.2017), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании JERMUK GROUP CJSC, Barekamutyan Str. 1 Jermuk для однородных товаров 32 класса МКТУ;



- со знаками «» [2] (международная регистрация №1311081 с конвенционным приоритетом от 22.06.2015), «» [3] (международная регистрация №1287599 с конвенционным приоритетом от 22.06.2015), «» [4] (международная регистрация №795174 с конвенционным приоритетом от 18.06.2002), правовая охрана которым предоставлена на имя компании Mast-Jagermeister SE, Jagermeisterstrasse 7 - 15 38302 Wolfenbuttel для однородных товаров 32 класса МКТУ;



регистрация №1287599 с конвенционным приоритетом от 22.06.2015), «» [4] (международная регистрация №795174 с конвенционным приоритетом от 18.06.2002), правовая охрана которым предоставлена на имя компании Mast-Jagermeister SE, Jagermeisterstrasse 7 - 15 38302 Wolfenbuttel для однородных товаров 32 класса МКТУ;

3) с наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) «ДЖЕРМУК» [5], зарегистрированным под №118 (дата подачи заявки на регистрацию НМПТ - 29.07.2009) с указанием товара «минеральная вода».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- правовая охрана противопоставленного НМПТ «ДЖЕРМУК» [5] (регистрация №118) на территории Российской Федерации была прекращена на основании решения Роспатента от 12.07.2022 с учетом прекращения охраны этого НМПТ в стране происхождения – в Республике Армения, по причине изменения законодательства (Закон Республики Армения «О географических указаниях» от 29.04.2010 не предусматривает охрану НМПТ и ГУ для минеральной воды);

- в международную регистрацию №1379095 противопоставленного знака [1] внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя, в результате чего становится очевидным, что правообладатель и заявитель по рассматриваемой заявке №2020741999 являются одним и тем же лицом;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [2] - [4], принадлежащими компании Mast-Jagermeister SE;

- заявленное обозначение и противопоставления [2] - [4], в состав которых входят изображения оленей, производят совершенно разное зрительное впечатление, попытка же компании Mast-Jagermeister SE запретить использование изображения оленей при маркировке продукции, в том числе совершенно не похожих друг на друга обозначениях любых заявителей, является монополизацией рынка;

- разное восприятие сравниваемых обозначений обуславливает также изображение креста в составе противопоставлений [2] - [4], с которым они неразрывно связаны;

- помимо товарных знаков [2] - [4] компании Mast-Jagermeister SE



изображение оленя также присутствовало в товарном знаке « » по свидетельству №492944 с приоритетом от 07.12.2011, зарегистрированном на имя ЗАО «Джермук Майр Горцаран», правовая охрана которого была досрочно прекращена в связи с прекращением деятельности его правообладателя как юридического лица;

- кроме того, принадлежащий заявителю знак [1] по международной регистрации №1379095, который полностью повторяется в заявленном обозначении, существует с указанными экспертизой противопоставленными знаками [2] - [4] во многих странах мира, в том числе и на территории Российской Федерации;

- компания Mast-Jagermeister SE, известная в связи с производством ликеров, никогда не ввозила на территорию Российской Федерации такие товары 32 класса МКТУ как «воды минеральные», что также исключает вероятность смешения в гражданском обороте товаров заявителя и правообладателя противопоставлений [2] - [4];

- обозначение «ДЖЕРМУК» никак не может ассоциироваться у российского потребителя с неизвестным ему небольшим населенным пунктом в другом государстве;

- обозначение «ДЖЕРМУК», которое с 2009 по 2019 годы было зарегистрировано в качестве НМПТ, приобрело различительную способность в отношении заявителя ЗАО «Джермук Груп» благодаря большим объемам экспортируемой продукции, поставки которой осуществляются через дистрибуторов и специально учрежденных для этих целей юридических лиц, а сама продукция «ДЖЕРМУК» широко представлена по всей территории Российской Федерации;

- ввиду прекращения правовой охраны НМПТ «ДЖЕРМУК» (регистрация №118) регистрация товарных знаков в отношении воды является единственной возможностью для ЗАО «Джермук Груп» получить правовую охрану своей продукции, маркованной обозначением «ДЖЕРМУК», что важно для предотвращения оборота контрафактной продукции;

- также сообщаем, что ЗАО «Джермук Груп» на сегодняшний день является единственным производителем воды «ДЖЕРМУК» и правообладателем зарегистрированного в Республике Армения товарного знака «JERMUK» по свидетельству №23045 с охраняемым словесным элементом «JERMUK»;

- Администрация Джермукской общины возражает согласие уполномоченного государственного органа на регистрацию товарных знаков «ДЖЕРМУК» и «JERMUK» на территории Российской Федерации на имя ЗАО «Джермук Груп».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020741999 в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

- (1) Решение Роспатента о прекращении правовой охраны НМПТ «ДЖЕРМУК» (регистрация №118);
- (2) Распечатка с сайта ВОИС со сведениями по международной регистрации №1379095;
- (3) Заявление в ВОИС о внесении изменений в адрес правообладателя по международной регистрации №1379095;
- (4) Уставные документы и свидетельство о регистрации ЗАО «Джермук Групп» в Республике Армения;
- (5) Свидетельства о собственности в отношении цехов, расположенных по адресу: г. Джермук, ул. Барекамутян, 1; Барекамутян 2, Барекамутян 4, Горцаранаин 1;
- (6) Разрешение на добычу полезного ископаемого №ШАТ-29/535, выданное Министерством Энергетики и природных ресурсов Республики Армения 17.05.2016 на имя ЗАО «Джермук Груп» (буровая скважина №IV-К месторождения Джермукской углекислой минеральной воды Вайоцдзорской области Республики Армения);
- (7) Фотографии продукции Mast-Jagermeister SE;
- (8) Сведения о товарном знаке по свидетельству №492944;
- (9) Распечатка из Единого государственного реестра сертификатов и деклараций соответствия (ФГИС Росаккредитации), касающейся продукции Mast-Jagermeister SE, ввезенной в Российскую Федерацию;

(10) Сертификат Евросоюза от 28.01.2019 на имя ЗАО «Джермук Групп» на польском языке с переводом относительно минеральной воды «ДЖЕРМУК» производства ЗАО «Джермук Групп».

(11) Свидетельство Евразийского Экономического Союза от 30.03.2020 о государственной регистрации продукции «ДЖЕРМУК» производства ЗАО «Джермук Групп»;

(12) Свидетельства о государственной регистрации воды «ДЖЕРМУК» производства ЗАО «Джермук Групп» в Едином реестре свидетельств Российской Федерации о государственной регистрации за 2014, 2016, 2017, 2020 гг.;

(13) Справка от ЗАО «Джермук Групп» об объемах поставок воды в Российскую Федерацию за 2020-2022 гг.;

(14) Инвойсы поставок ИП Барсегян СВ. (Приморский край, г. Владивосток) продукции ЗАО «Джермук Групп»;

(15) Свидетельство Республики Армения на товарный знак «JERMUK» №23045;

(16) Выдержки из Закона Республики Армения «О географических указаниях»;

(17) Контракт №14/02/2020 от 14.02.2020 между ЗАО «Джермук Групп» и ООО «Джермук» (Краснодарский край) с инвойсами и транзитными декларациями;

(18) Договор поставки №03-17 от 15.03.2017 между ООО «Минеральная Вода «Джермук» и ТД «Джермук» (Москва) с дополнительными соглашениями №№1-13 за 2017-2021 гг.;

(19) Контракт №01/17 от 01.02.2017 с дополнительным соглашением от 14.01.2022 между ЗАО «Джермук Групп» и ООО «Минеральная вода «ДЖЕРМУК» и инвойсами (Ростовская область);

(20) Справка главы администрации г. Джермук о том, что единственным производителем воды «ДЖЕРМУК», «JERMUK» в Республике Армения является ЗАО «Джермук Групп»;

(21) Справка, выданная руководителем Общины Джермук от 15.11.2022 о том, что вода «ДЖЕРМУК» не производится ЗАО «Джермук Майр Горцаан» в Республике Армения с 2014 года;

(22) Договор №86 на оказание услуг по размещению рекламных материалов от 31.10.2017, заключенный между ИП Кирилловым Ю.Е. и ООО «Минеральная вода «Джермук»;

(23) Заключение №106-2022 от 14.11.2022, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы по результатам социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей виды, а именно газированной, негазированной, минеральной, столовой, по вопросу наличия



различительной способности обозначений « » по заявке №2020739031,



« » по заявке №2020741999 в качестве средства индивидуализации ЗАО «Джермук Групп»;

(24) Образец продукции воды минеральной «JERMUK», дата изготовления 21.07.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными в части.

С учетом даты (06.08.2020) поступления заявки №2020741999 правовая база для оценки охранных способностей 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 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 (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020741999 с приоритетом от 06.08.2020 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав изобразительный элемент в форме ромба, в верхней части которого расположено изображение щита с двойной окантовкой и стилизованной головой оленя внутри. На центральной части ромба размещен горизонтально вытянутый прямоугольник со словесным элементом «ДЖЕРМУК», выполненном оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода негазированная; воды минеральные [напитки]; вода родниковая; воды столовые».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ДЖЕРМУК» представляет собой топоним, а именно название населенного пункта, находящегося на территории Республики Армения.

Так, по данным общедоступных словарно-справочных источников информации (см. например, Большую энциклопедию в 62 томах, М.: «ТЕПРА», 2006, том 15, стр.

183; «Словарь современных географических названий» под общей редакцией академика В. М. Котлякова, Екатеринбург: «У-Фактория», 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1644) Джермук - город (до 1961 года - поселок) в Армении, в верховьях реки Арпы (приток Аракса), расположен в 175 км к юго-востоку от Еревана. В городе расположен завод по розливу минеральной воды «Джермук», бальнеологический и горноклиматический курорт (с 1935 года). Присутствуют термальные (до 64 °C) углекислые, гидрокарбонатно-сульфатные воды. Находится филиал Республиканского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии.

Учитывая, что информация о городе Джермук широко представлена в различных источниках информации, нет оснований для отнесения этого географического объекта к малоизвестным для российского потребителя.

Необходимо отметить, что при анализе того или иного обозначения на предмет его охранных способностей учитывается специфика товаров (услуг), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку.

В данном случае регистрация товарного знака со словесным элементом «ДЖЕРМУК» по заявке №2020741999 испрашивается в отношении такой продукции как вода. В этой связи следует констатировать, что обозначение «ДЖЕРМУК» стало известным именно как место происхождения товара «минеральная вода», что выразилось в регистрации НМПТ «ДЖЕРМУК» (регистрация №118), правовая охрана которого существовала на территории Республики Армения (до 01.01.2011) и Российской Федерации (с 29.07.2009 по 12.07.2022).

При этом обладателями свидетельств об исключительном праве на НМПТ «ДЖЕРМУК» были следующие юридические лица:

1) ЗАО «Джермук Групп», Республика Армения (свидетельство №118/1 с датой подачи заявки от 29.07.2009), где указанием места происхождения (производства) товара (границ географического объекта) являлось: Республика Армения, Вайоц Дзорский марз., долина верхнего течения реки Арпа в 173 км. к юго-востоку от г.Еревана, курорт Джермук, скважина №1/2001 Джермукского

месторождения. Свидетельство об исключительном праве на НМПТ «ДЖЕРМУК» №118/1 прекратило действие 29.07.2019.

2) ЗАО «Джермук Майр Горцаан», Республика Армения (свидетельство №118/2 с датой подачи заявки от 30.12.2010), где указанием места происхождения (производства) товара (границ географического объекта) являлось: Республика Армения, область Вайоц Дзор, г. Джермук, скважина №30/62 Джермукского месторождения углекислых минеральных вод. Свидетельство об исключительном праве на НМПТ «ДЖЕРМУК» №118/2 прекратило действие 30.12.2020.

Как справедливо отметил заявитель, правовая охрана НМПТ «ДЖЕРМУК» (регистрация №118) была прекращена на территории Республики Армения, а впоследствии и на территории Российской Федерации. Однако указанное прекращение обусловлено не отсутствием известности обозначения «JERMUK» / «ДЖЕРМУК» в качестве места происхождения товара, а внесением изменений в законодательство Республики Армения, не предусматривающего правовую охрану НМПТ для минеральных вод с 01.07.2010.

Таким образом, обозначение «ДЖЕРМУК», заявленное для индивидуализации минеральной воды, способно порождать у потребителя правдоподобные ассоциации с определенной территорией – городом Джермук в Республике Армения, т.е. воспринимается в качестве характеристики товара, указывает на место его происхождения. В этой связи целесообразно обратить внимание на то обстоятельство, что подобные обозначения, описательные по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте.

В подтверждение этого тезиса следует указать на вышеприведенные данные о наличии свидетельств об исключительном праве на НМПТ (регистрация №118), согласно которым минеральная вода добывалась несколькими лицами (ЗАО «Джермук Групп» и ЗАО «Джермук Майр Горцаан») из различных скважин - скважина №1/2001 и скважина №30/62 соответственно. Согласно свидетельству недропользователя (6) добыча минеральной воды «ДЖЕРМУК» с 2016 года осуществляется ЗАО «Джермук Групп» из скважины IV-К.

Несмотря на приведенные в справке главы администрации города Джермук (20) сведения о том, что в настоящее время ЗАО «Джермук Групп» является единственным производителем минеральной воды «ДЖЕРМУК» / «JERMUK», тем не менее, добыча минеральной воды в городе Джермук возможна из различных скважин. Указанное обстоятельство не исключает появление и иных компаний, которые могут добывать и бутилировать соответствующую минеральную воду в пределах города Джермук при наличии соответствующих свидетельств недропользователя Республики Армения.

Таким образом, для приведенных в перечне заявки №2020741999 товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не способно выступать в качестве средства индивидуализации, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве примера исключения из охраны словесного элемента «ДЖЕРМУК», аналогичного заявленному, следует привести регистрацию товарного



знака «  » по свидетельству №492944 с приоритетом от 07.12.2011, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «Джермук Майр Горцаан», в котором слова «JERMUK» / «ДЖЕРМУК» были указаны в качестве неохранных. Словесный элемент «JERMUK» также указан в качестве



неохранимого в составе знака «  » [1] по международной регистрации №1379095 с приоритетом от 06.05.2017, принадлежащего заявителю.

Коллегия приняла во внимание тот факт, что диктамация спорного словесного элемента «ДЖЕРМУК» / «JERMUK» в вышеуказанных товарных знаках произведена по причине наличия зарегистрированного НМПТ «ДЖЕРМУК» (регистрация №118), правовая охрана которого на территории Российской Федерации действовала на момент регистрации приведенных товарных знаков. Однако данное обстоятельство не отменяет определенной семантики спорного

словесного обозначения «JERMUK» / «ДЖЕРМУК», представляющего собой название географического объекта, которое ассоциируется с добычей и розливом минеральной воды.

Ссылка заявителя на наличие исключительного права на товарный знак в Республике Армения (свидетельство №23045), в котором словесный элемент «JERMUK» находится в охране (15), принят к сведению. Однако данные обстоятельства не являются основанием для предоставления правовой охраны обозначению «JERMUK» или его транслитерации «ДЖЕРМУК» на территории Российской Федерации. Решение о признании спорного обозначения охраноспособным может быть принято только с учетом приобретения им различительной способности для российских потребителей.

Вместе с тем, заявитель полагает, что представленные им документы свидетельствуют о приобретении заявенным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ на дату (06.08.2020) подачи заявки №2020741999.

Обращение к документам возражения показало следующее.

Согласно представленным документам (4) – (6) ЗАО «Джермук Груп» было зарегистрировано в качестве юридического лица на территории Республики Армения 24.05.1996, обладает имущественным комплексом в виде производственных цехов и является недропользователем месторождения Джермукской углекислой минеральной воды Вайоцдзорской области Республики Армения (буровая скважина №IV-K).

На воду минеральную природную питьевую лечебно-столовую газированную производства ЗАО «Джермук Груп» на территории Российской Федерации были выданы сертификационные документы (11), (12) за 2014, 2016, 2017, 2020 годы. В качестве средства индивидуализации, которым маркируется соответствующая продукция, приводится обозначение «ДЖЕРМУК». Сведения о наличии полученных сертификационных документов, которые, по сути, удостоверяют соответствие продукции установленным требованиям, сами по себе являются доказательством введения товара в гражданский оборот на территории Российской

Федерации, а могут быть приняты во внимание только в совокупности с фактическими данными относительно осуществления такой деятельности.

В представленной ЗАО «Джермук Груп» справке (13) отмечается, что в период с июля 2020 года по июль 2022 года указанное лицо экспортировало в Российскую Федерацию свыше 35 653 306 миллионов бутылок минеральной воды «ДЖЕРМУК» / «JERMUK» на общую сумму свыше 908 миллионов рублей. При этом период времени, приведенный в справке (13), выходит за дату (26.08.2020) приоритета заявленного обозначения, следовательно, не может подтверждать наличие его приобретенной различительной способности на момент подачи рассматриваемой заявки №2020741999.

На представленном образце продукции (24) - бутылке минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды с этикеткой, воспроизведено не



заявленное обозначение, а обозначение « ». В качестве производителя продукции фигурируют сведения о заявителе, в качестве импортера указан ООО «Минеральная Вода «Джермук». Однако дата (21.07.2022) изготовления указанного образца продукции находится за пределами исследуемого периода времени. Учитывая все вышеизложенное, представленный образец продукции не соответствует критерию относимости, не может рассматриваться в качестве доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения на дату подачи заявки №2020741999.

Вместе с тем, заявитель также представил договоры на поставку продукции, инвойсы и таможенные декларации (17) - (19).

Контракт №14/02/2020 от 14.02.2020 (17), заключенный между ЗАО «Джермук Груп» и ООО «Джермук» (Краснодарский край), сопровождается инвойсами и транзитными декларациями на поставку минеральной воды «ДЖЕРМУК», датированными 24.08.2020, 21.05.2021. Указанные сведения о поставках продукции выходят за дату приоритета заявленного обозначения, значит, не могут подтвердить его различительную способность в исследуемый период

времени. Аналогичные выводы можно сделать и в отношении документов (14), представляющих собой инвойсы на поставку минеральной воды «ДЖЕРМУК» ИП Барсегяну СВ. (Приморский край, г. Владивосток), датированные 09.04.2021.

В свою очередь контракт №01/17 от 01.02.2017 (19), заключенный между ЗАО «Джермук Групп» и ООО «Минеральная вода «ДЖЕРМУК» (Ростовская область), сопровождается как инвойсами и транзитными декларациями на поставку минеральной воды «ДЖЕРМУК» от 29.01.2021, 23.08.2022, 24.08.2022, выходящими за дату приоритета заявленного обозначения, так документами за 08.01.2018, 16.02.2018, которые соотносятся с датой приоритета заявленного товарного знака. Однако количественные показатели поставляемой продукции, приведенные в документах от 08.01.2018, 16.02.2018, насчитывают порядка 50 000 бутылок. При этом не представляется возможным оценить, какую долю российского рынка минеральной воды занимала поставленная продукция и достаточно ли этого количества для возникновения в сознании ассоциативных связей между товаром и его изготовителем. Указанные документы также не отражают, в каких регионах Российской Федерации была представлена продукция, сопровождаемая спорным обозначением.

Договор поставки №03-17 от 15.03.2017 (18) с дополнительными соглашениями, заключенный ООО «Минеральная Вода «Джермук» с ТД «Джермук» (Москва), касается поставок минеральной и природной воды «ДЖЕРМУК», однако не содержит каких-либо фактических данных об исполнении этого договора.

Также заявителем представлен договор №86 (22) на оказание услуг по размещению рекламных материалов от 31.10.2017, заключенный между ИП Кирилловым Ю.Е. и ООО «Минеральная вода «Джермук». Приложения к договору касаются размещения рекламного баннера с обозначением «ДЖЕРМУК» за период времени за ноябрь и декабрь 2017 года. Однако представленный договор не сопровождается сведениями об его фактическом исполнении, не отражает данных о том, на территории какого субъекта Российской Федерации осуществлялась рекламная деятельность.

В связи с вышеупомянутыми документами также необходимо отметить, что согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса¹ (далее – Информационная справка), оценка охраноспособности производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Следует констатировать, что ни один из представленных документов не содержит сведений об этикеточной или рекламной продукции, которая в исследуемый период времени применялась для сопровождения и продвижения соответствующих товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая, что заявитель обладает исключительным правом на знак



«» [1] по международной регистрации №1379095 с приоритетом от 06.05.2017, на котором фигурируют отличающиеся от заявленного обозначения

«» элементы – слово, выполненное буквами латинского алфавита, и



изображение оленя «», у коллегии нет однозначного понимания того, какое конкретно обозначение действительно использовалось для сопровождения ввозимой на территорию Российской Федерации продукции в исследуемый период времени до 06.08.2020.

¹ Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Также в Информационной справке упоминается о необходимости оценки обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров. Учитывая, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для разных видов воды – «вода газированная; вода негазированная; воды минеральные [напитки]; вода родниковая; воды столовые», из представленных документов возражения не усматривается, были ли все указанные товары представлены в гражданском обороте на территории Российской Федерации в исследуемый период времени и сопровождались ли они заявлением обозначением.

Что касается результатов социологического опроса, приведенных в Заключении №106-2022 от 14.11.2022 (23), то коллегия относится к ним критически.

Так, согласно полученным данным социологического опроса на выбранную дату (23.07.2020), которая предшествует дате (06.08.2020) подачи заявки №2020741999 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, большинству потребителей (50%) это обозначение было знакомо, 79% связывали его с одной компанией, а у 83% опрошенных респондентов оно ассоциировалось с ЗАО «Джермук Груп». В этой связи следует указать, что опрашиваемым респондентам были представлены варианты возможных ответов на вопрос, с какой компанией



ассоциируется спорное обозначение « ». Среди вариантов ответов приводятся такие компании как ЗАО «Джермук Груп», ЗАО «Минеральные воды Железноводска», Компания «Воды здоровья», Торговый дом «Тэсти», Останкинский завод напитков».

Однако, в возможных вариантах ответов не было упомянуто ЗАО «Джермук Майр Горцаан», которое обладало свидетельством №118/2 на право использования НМПТ «ДЖЕРМУК» с 2010 по 2020 года. Как следует из справки (21), ЗАО «Джермук Майр Горцаан» проводило добычу и производство воды «ДЖЕРМУК»,

по крайней мере, до 2014 года. Факт наличия свидетельства №118/2 на право использования НМПТ свидетельствует о том, что вода «ДЖЕРМУК» производства ЗАО «Джермук Майр Горцаан» действительно присутствовала в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Отсутствие упоминания этого юридического лица в проведенном опросе нивелирует достоверность полученных результатов.

Из представленных результатов социологического опроса также не усматривается, обладают ли опрошенные респонденты знанием о том, что обозначение «ДЖЕРМУК» / «JERMUK» является наименованием географического объекта, и как следствие этого, способно ли данное словесное обозначение ассоциироваться у них с местом происхождения минеральной воды. Подобных исследований в рамках проведенного социологического опроса не проводилось.

Таким образом, принимая во внимание все вышеуказанные обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что заявленное обозначение, включающее неохраноспособный элемент «ДЖЕРМУК», приобрело в сознании потребителя различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров 32 класса МКТУ ЗАО «Джермук Групп» согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 35 Правил.

Вместе с тем, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020741999 явился довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения



« » требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса ввиду установленного



сходства до степени смешения с товарными знаками « » [1],



« » [2], « » [3], « » [4] и НМПТ «ДЖЕРМУК» [5].



При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Во-первых, на территории Российской Федерации решением Роспатента от 12.07.2022 была прекращена правовая охрана НМПТ «ДЖЕРМУК» [5] (регистрация №118) по снованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что правовая охрана НМПТ «ДЖЕРМУК» для минеральных вод не действует на территории Республики Армения с 01.01.2011 в соответствии с требованиями нового закона «О географических указаниях», вступившего с силу 01.07.2010, не предусматривающего более охрану в качестве НМПТ обозначений, индивидуализирующих натуральные и минеральные воды.

В связи с изложенным оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

Во-вторых, в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отпали основания для противопоставления знака [1] в связи с внесением изменений в международную регистрацию №1379095, устраняющих разнотечения в адресе правообладателя этого знака (JERMUK GROUP Closed Joint Stock Company, 77/3, Arshakunyats avenue, Shengavit, 0007 Yerevan, Republic of Armenia) и заявителя по рассматриваемой заявке №2020739031. В настоящее время представляется очевидным, что противопоставленный знак [1] по международной регистрации №1379095 и рассматриваемая заявка №2020739031 принадлежат одному лицу, т.е. ЗАО «Джермук Груп» (JERMUK GROUP Closed Joint Stock Company).

Что касается противопоставленных товарных знаков [2] - [4], то сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных противопоставлений показал следующее.



Противопоставленные знаки «

» [2] по международной регистрации



№1311081 с конвенционным приоритетом от 22.06.2015, « » [3] по международной регистрации №1287599 с конвенционным приоритетом от



22.06.2015, « » [4] по международной регистрации №795174 с конвенционным приоритетом от 18.06.2002 являются изобразительными, выполнены в виде круга, в котором расположено изображение головы оленя, над которой находится христианский крест с расходящимся от него в разные стороны лучами.

Правовая охрана противопоставленным знакам [2] - [4] предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно: по международным регистрациям №1311081, № 1287599 – «*beer and brewery products; non-alcoholic beverages; preparations for making beverages*» / «пиво и пивоваренная продукция; безалкогольные напитки; препараты для приготовления напитков»; по международной регистрации №795174 - «*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*» / «пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2] - [4] коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума

Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Коллегия приняла во внимание довод возражения относительно отсутствия в гражданском обороте товаров 32 класса МКТУ, сопровождаемых противопоставленными знаками [2] - [4]. В этой связи следует указать, что при сопоставительном анализе товарных знаков сравниваются конкретные товары (услуги), на которые распространяется правовая охрана средств индивидуализации, а не фактические области деятельности их владельцев.

В данном случае представляется очевидным наличие однородности товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] – [4], относящихся к одной родовой категории товаров – «*минеральные и газированные воды*».

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения



« » и противопоставленных знаков « » [2], « » [3],



« » [4] показал следующее.

Так, и заявленное обозначение, и противопоставленные знаки включают в свой состав голову оленя. Однако это обстоятельство не приводит к выводу об их сходстве друг с другом. Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент содержит яркую цветовую гамму, голова оленя повернута вбок, расположена на фоне щита прямоугольной формы. В свою очередь в противопоставленных знаках голова оленя повернута в фас, над его головой расположен акцентирующий на себе внимание католический крест, сияние от которого освещает голову оленя. Кроме того, в нижней части знака [3] находится также такой элемент как лавровый венок. Наличие всех упомянутых элементов обуславливает разное общее зрительное впечатление от восприятия заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2] – [4], приводит к выводу об их несходстве друг с другом в целом.

Несходство сравниваемых обозначений влечет за собой вывод об отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров 32 класса МКТУ, а, следовательно, оснований для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном споре не имеется.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, усматривается наличие оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения только требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу наличия в его составе словесного обозначения «ДЖЕРМУК», являющегося неохраноспособным для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Поскольку словесный элемент «ДЖЕРМУК» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, коллегия полагает, что в данном

случае представляется возможным удовлетворить поступившее возражение и зарегистрировать заявленное обозначения по заявке №2020741999 в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ДЖЕРМУК» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2022, отменить решение Роспатента от 31.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020741999.