

Приложение к решению Федеральной
службы
по интеллектуальной собственности

**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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поступившее 19.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Клуб стратегических инициатив «Каспий», Республика Дагестан, г. Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773999, при этом установила следующее.

Обозначение «**Дагестан глазами орлов**» по заявке №2021773999, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39, 41, 43, 44

классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «ДАГЕСТАН» (ДАГЕСТАН - Республика Дагестан, субъект Российской Федерации; расположен на юге Европейской части России, в восточной части Северного Кавказа. Омыается водами Каспийского моря. Столица - г. Махачкала / см. интернет-словари: https://russian_geography.academic.ru/, https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_geo/ и др. на сайте <https://dic.academic.ru/>) в отношении испрашиваемых услуг является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги.

Кроме того установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «ДАГЕСТАН» по свидетельству № 106 с приоритетом от 02.03.2007), право пользования которым принадлежит:

- ОАО «Дербентский коньячный комбинат», 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, пер.Красноармейский, 56 (свидетельство № 106/1 с приоритетом от 02.03.2007);
- Акционерное общество «Кизлярский коньячный завод», 368870, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60 (свидетельство № 106/3 с приоритетом от 23.08.2019).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 19.06.2023, а также дополнений к нему от 18.07.2023 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение представляет собой устойчивое словосочетание, разделение его на отдельные слова неправомерно;
- заявителем получено письмо согласие первого правообладателя НМПТ;
- туристические услуги 39 класса МКТУ, связанные с ними услуги развлечений, обучения 41 класса МКТУ, услуги гостиницы, дома отдыха, кафе 43 класса МКТУ, а также услуги по уходу за телом, включая медицинские услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана - являются далекими от товаров – алкогольные напитки 33 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные НМПТ, и никак не связаны друг с другом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021773999 в отношении всех заявленных услуг 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, состоявшемся 02.08.2023, коллегией были выявлены дополнительные основания, ранее отсутствующие в решении Роспатента от 20.02.2023, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, было указано, что неохраноспособный словесный элемент занимает доминирующее положение, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В корреспонденции, поступившей в ведомство 30.08.2023, заявитель представил свою позицию в которой заявитель указывает на то, что пространственное положение словесного элемента «Дагестан» не выделено в отдельном большем масштабе, цвете, жирном шрифте, отдельной строкой, а нахождение впереди фразы обусловлено лишь морфологической конструкцией, передающей ее единый смысл, при этом вторая часть фразы «ГЛАЗАМИ ОРЛОВ»

имеет большее количество слов и букв и с логической стороны как раз и определяет смысл общей конструкции, не выделяя из нее слова «Дагестан».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.11.2021) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

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

В соответствии с требованиями 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 наименованием

места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Дагестан глазами орлов

Заявленное обозначение « » выполнено в кириллице стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее - НМПТ) «ДАГЕСТАН» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрировано под №106 (106/1; 106/3) с указанием товара «Алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди» и места происхождения товара – Республика Дагестан.

Заявленное обозначение «Дагестан глазами орлов», как указано выше, указывает на географический объект.

Противопоставленное обозначение «ДАГЕСТАН» приобрело свою известность в связи с регистрацией этого обозначения в качестве наименования места происхождения товаров в отношении продуктов питания (алкогольного напитка), имеющих свое происхождение в Республике Дагестан.

Сравниваемые обозначения включают сходные словесные элементы «ДАГЕСТАН», означающее республику в составе Российской Федерации и принадлежность к ней.

Указанное является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров, установленное на основе фонетического вхождения в их состав словесного элемента «ДАГЕСТАН», возможности порождения заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров ассоциаций о едином источнике происхождения, а также на основе сходного графического оформления словесных элементов входящих в их состав – стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы- кафе ночные [развлечения]», услуг 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение торты; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги столовых», относятся к услугам предприятий общественного питания и могут сопровождаться обеспечением пищевыми продуктами. Правовая охрана противопоставленного НМПТ распространяется на пищевую продукцию (алкогольные напитки), которые имеют свое распространение, в том числе среди предприятий общественного питания. Таким образом, сравниваемые услуги и товары следует признать однородными.

Вышеизложенное усиливает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров, следовательно, в отношении вышеуказанных услуг 41 и 43 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Представленное заявителем 08.12.2022 письмо согласие от правообладателя (Открытое акционерное общество "Дербентский коньячный комбинат") НМПТ по свидетельству №106/1 не может быть принято, поскольку предоставление

письменного согласия в рамках пункта 7 статьи 1483 Кодекса не предусмотрено законодательством.

Остальные испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда водного транспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка в бронированном транспорте; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки морские; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат навигационных систем; сервисы по совместному использованию автомобилей; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные для экскурсий; хранение лодок», услуги 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дублирование; издание книг; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или

развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем;

публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы», услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат

мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги детских садов [яслей]; услуги кемпингов», услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам выращивания винограда; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; маникюр; массаж; обследование медицинское; огородничество; парикмахерские; помощь медицинская; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; садоводство; салоны красоты; санатории; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги в области виноградарства; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хосписы; центры здоровья» не относятся к услугам по обеспечению пищевыми продуктами, следовательно, в сознании потребителя не возникнут ассоциации с противопоставленным НМПТ, в отношении вышеуказанных услуг регистрация заявленного обозначения соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

Словесный элемент «ДАГЕСТАН» (ДАГЕСТАН - Республика Дагестан, субъект Российской Федерации; расположен на юге Европейской части России, в

восточной части Северного Кавказа. Омывается водами Каспийского моря. Столица - г. Махачкала / см. интернет-словари: https://russian_geography.academic.ru/, https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_geo/ и др. на сайте <https://dic.academic.ru/>). Учитывая выше приведенное семантическое значение, данный словесный элемент ни чем иным как географическим объектом не является, в связи с чем в отношении испрашиваемых услуг является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги. Неохраноспособный элемент занимает доминирующее положение в составе знака. Данный вывод обусловлено тем, что слово «Дагестан» расположено в начале обозначения и именно с него начинается прочтение знака, кроме того, именного оно является главным в составе рассматриваемого словосочетания.

Заявленное обозначение также включает слова «глазами орлов», которые образованы от слов «глаз» - самый важный из органов чувств, основной функцией которого является восприятие световых лучей и оценка их по количеству и качеству (через его посредство поступает около 80% всех ощущений внешнего мира). (см. Большая медицинская энциклопедия. 1970.) и «орёл» - самая большая хищная птица (см. Толковый словарь Даля. В.И. Даля. 1863-1866.). Следует отметить, что словесные элементы «глазами орлов» не привносят фантазийного характера заявленному обозначению в целом, поскольку в сочетании с географическим объектом воспринимается как конкретное место, на которое можно посмотреть с высоты птичьего полета.

В материалы возражения не представлены сведения из словарно-справочных источников, которые бы свидетельствовали что словосочетание «Дагестан глазами орлов» является устойчивым, следовательно, данный довод заявителя носит декларативный характер.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2023, изменить решение Роспатента от 20.02.2023, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021773999 с учетом дополнительных оснований.