

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2019 возражение, поданное ООО «ПромВодоКанал», г. Салават (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757192, при этом установила следующее.

Обозначение «Вернем воду в природу чистой» по заявке №2018757192, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг, связанных с добычей, водораспределением, очисткой воды, а также исследованиями в области добычи, водоснабжения и очистки воды является не охраняемым, поскольку указывает на назначение данных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении же услуг, не имеющих отношения к

добыче, водораспределению и очистке воды, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является охраняемым и не указывает на назначение заявленных услуг;

- под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением (молоко, кефир, чай и т.д.);

- под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для дамь», «для мальчиков» и т.д.;

- существует достаточно большое количество товарных знаков с подобными элементами;

- семантика слов «Вернем воду в природу чистой» никаким образом не относит это обозначение к заявленной научно-исследовательской, консалтинговой деятельности и другим заявленным услугам;

- в «Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» сказано, что могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью. В частности, неохраноспособные элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам (услугам) это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное;

- таким образом, заявленное обозначение «Вернем воду в природу чистой» является семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам, и не

указывает на назначение услуг. Тем самым оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку образовано из комбинации слов, обладающих различительной способностью.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018757192 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 25.02.2020, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 20.03.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019 и оставлении в силе решение Роспатента от 31.10.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2020 по делу №СИП-485/2020 признано недействительным решение Роспатента от 20.03.2020 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019, оставлении в силе решение Роспатента от 31.10.2019, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.12.2019 на решение Роспатента от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что при оценке охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения Роспатент фактически разделил услуги, в отношении которых испрашивалась правовая охрана товарного знака, на две группы: для одной группы (услуги, связанные с добычей, водораспределением, очисткой воды, исследованиями в области добычи воды, водоснабжением) признал словесный элемент «Вернем воду в природу чистой» описательным, а для другой (услуг, не имеющих отношения к добыче, водораспределению и очистке воды) – вводящим потребителей в заблуждение. При этом в первую группу услуг административный орган включил все виды услуг 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, по которым испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, а услуги второй группы не конкретизировал. Из содержания оспариваемого решения не усматривается наличие

сопоставительного анализа спорного обозначения и конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, при разрешении вопроса о том, является обозначение для них описательным, ложным или фантазийным.

В решении Роспатента не указано, каким образом применение спорного обозначения к услугам, не имеющим прямого отношения к добыче, водораспределению и очистке воды, приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении услуги или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении ее назначения. При этом следует учесть, что конкретный перечень таких услуг Роспатентом не приведен, обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к заявленному обозначению не устанавливались.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2020 по делу №СИП-485/2020.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2020 по делу №СИП-485/2019 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

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

С учетом даты (24.12.2018) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 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 заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

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

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Следует отметить, что по тексту заключения по результатам экспертизы упоминается, то, что заявленное обозначение для части заявленных услуг способно вводить потребителей в заблуждение относительно их назначения.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Вернем воду в природу чистой» представляет собой значимое словосочетание:

- «Вернем» - вернуть: 1. Отдать взятое, полученное ранее. 2. Получить обратно. 3. Заставить или дать возможность вернуться, появиться вновь (см. Интернет, Толковый словарь Ожегова);

- «воду» - вода: прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое соединение водорода и кислорода. Речная, родниковая в. Водопроводная в. Морская в. стакан воды (см. Интернет, Толковый словарь Ожегова);

- «в природу» - природа: все существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. Мертвая п. (неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир). 2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы. 3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На лоне природы. Выезжать на природу (прост.) (см. Интернет, Толковый словарь Ожегова);

- «чистой» - чистый, -ая, -ое, чист, чиста, чисто, чисты и чисты, чище.

1. Освобождённый от грязи, каких-н. наслоений, не имеющий грязи. Ч. воротничок. Чистая посуда. Чистая одежда. Чистая комната. Чистыми руками делать что-н. (также перен.: не кривя душой, с чистой совестью).

Таким образом, словосочетание «Вернем воду в природу чистой» будет восприниматься как указание на вид оказываемых услуг, связанных с добычей, водораспределением, очисткой воды, исследованиями в области добычи воды, водоснабжением.

В свою очередь, добыча и очистка воды это сложный технологический процесс, включающий в себя комплексные физико-химические и биологические методы очистки воды, использование сложного технического оборудования.

Ввиду чего, заявленные услуги заявленного обозначения, а именно услуги 37 класса МКТУ «бурение скважин; прокат дренажных насосов; работы водопроводные; установка и ремонт ирригационных устройств», услуги 39 класса МКТУ «водораспределение; снабжение питьевой водой», услуги 40 класса МКТУ «обработка воды; очистка сточных вод», услуги 42 класса МКТУ «анализ воды» прямо описывают добычу и очистку воды, ремонт оборудования для добычи воды и водоснабжения, относятся к исследованиям в области добычи воды, водоснабжения, следовательно, заявленное обозначение в отношении указанных услуг будет указывать на вид и назначение данных услуг, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно заявленных услуг 37 класса МКТУ «прокат экскаваторов; прокладка кабеля; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; ремонт насосов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов», услуг 39 класса МКТУ «транспортировка трубопроводная», услуг 40 класса МКТУ «деактивация вредных материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц», услуг 42 класса МКТУ «анализ химический; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; проведение исследований по техническим проектам; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая», коллегия отмечает следующее.

В том случае, если данные услуги оказываются в процессе добычи, очистки, переработки воды, то они являются описательными, следовательно, заявленное обозначение в отношении указанных услуг будет указывать на назначение данных услуг, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В том случае, если данные услуги используются для услуг, не относящихся к добыче, очистке, переработке воды, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения указанных услуг, в виду чего, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении части заявленных услуг, а именно услуг 37 класса МКТУ «работы газослесарно-технические», услуг 40 класса МКТУ «восстановление отходов; обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов», коллегия отмечает следующее.

Указанные услуги не имеют отношения к добыче, очистке, переработке воды, при этом, в отношении данных услуг ложность является очевидной, поскольку потребителям известно, что вода может проходить очистку, но вода не относится к услугам, связанным с переработкой мусора (вода не является мусором), а также вода не относится к услугам, связанным с газом, в связи с чем, заявленное обозначение



является ложным указанием вида и назначения оказываемых услуг, и противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное позволяет утверждать, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.**