

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 06.03.2023 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Веди Алко», Республика Армения (далее – заявитель; в настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЙТ ЕРЕВАН», Республика Армения), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706328, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Great Yerevan**» по заявке №2021706328 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, словесный элемент «Yerevan» (перевод с английского языка «Ереван» - столица и крупнейший город Армении, расположенный на реке Раздан (приток Аракса), частично на Араратской

равнине и вулканическом плато, см. Большой англо-русский и русско-английский словарь, Города мира, <https://translate.academic.ru/Yerevan/xx/ru/>, https://world_cities.academic.ru/898) является неохраняемым элементом обозначения в отношении всех заявленных товаров, поскольку представляет собой географическое наименование, указывающее на место происхождения / производства товаров.

Кроме того, для части товаров 32 класса МКТУ «*вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые*» словесный элемент «Yerevan» в составе заявленного обозначения воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для этой части товаров как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Кроме того, заявленное обозначение со словесным элементом «Yerevan» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в «Марз Арарат, село Гиневе», поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом указав, что с целью преодоления возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявитель передает права по рассматриваемой заявке Обществу с ограниченной ответственностью «ГРЕЙТ ЕРЕВАН», г. Ереван, Норк Мараш 0011, ул. Серо Ханзадяна, д. 22.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021706328 в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2023, заявитель указал, что не претендует на регистрацию товарного знака по заявке №2021706328 в

отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в оспариваемом решении Роспатента от 30.06.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (09.02.2021) поступления заявки №2021706328 правовая база для оценки охраноспособности 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 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 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Обозначение «**Great Yerevan**» по заявке №2021706328 с приоритетом от 09.02.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ, а именно:

32 класс МКТУ – «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»;

33 класс МКТУ – «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки, полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напиток медовый

[медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Great» является лексической единицей со значением «большой, огромный, важный, значительный, великий»¹, а слово «Yerevan» представляет собой топоним на английском языке, а именно город Ереван².

Согласно общедоступным словесно-справочным источникам информации³ город Ереван – это столица Республики Армения, расположен на реке Раздан в живописном уголке, известном своими садами и виноградниками. Ереван - промышленный, транспортный и культурный центр страны. Здесь находятся предприятия машиностроения (электротехнической промышленности и др.), химической и нефтехимической (пластмассы, химические волокна и реактивы, шины и др.), химико-фармацевтической, легкой, пищевкусовой отраслей промышленности.

Учитывая, что город Ереван является крупным промышленным европейским городом, и информация о нем широко представлена в различных источниках информации, нет оснований для отнесения этого географического объекта к малоизвестным.

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

В данном случае регистрация товарного знака со словесным элементом «Yerevan» по заявке №2021706328 испрашивается в отношении такой продукции как безалкогольные и алкогольные напитки. При этом, из общедоступных источников информации⁴ следует, что непосредственно в городе Ереване имеется множество

¹ Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/great/en/ru/>.

² Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/Yerevan/xx/ru/>.

³ Энциклопедия: города и страны. 2008; Словарь современных географических названий. - Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1780/Ереван.

⁴ <https://manufacturers.ru/enterprises-list/am-armeniya--promyshlennost-bezalkogolnykh-napitkov?ysclid=lj2v299ksm402915526>;
<https://manufacturers.ru/enterprises-list/am-armeniya--proizvodstvo-alkogolnoy-produkcii>.

предприятий пищевой промышленности (в частности, компания «Джур эй эм», Ереванский пивоваренный завод, компания «Coca - Cola Hellenic Bottling Company Armenia», компания «Сис Натурал», Авшарский винный завод, ЗАО «Веди – Алко», компания «Голдн Грейп Армас», пивоваренный завод «Дилижан», Ереванский завод шампанских вин, Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», Ереванский коньячный завод и т.д.), осуществляющих производство указанных категорий товаров.

В этой связи следует констатировать, что заявленное для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ обозначение «Yerevan» может порождать у потребителя правдоподобные ассоциации с определенной территорией – городом Ереван в Республике Армения, т.е. это географическое наименование 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.

Таким образом, для приведенных в перечне заявки №2021706328 товаров 32, 33 классов МКТУ обозначение «Yerevan» не способно выступать в качестве средства индивидуализации, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на дату (09.02.2021) подачи заявки №2021706328, заявителем не представлено.

Также следует отметить, что топоним «Yerevan» в отношении товаров 32 класса МКТУ *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* способен вызвать правдоподобное представление о природном происхождении указанных безалкогольных напитков, поскольку Республика Армения богата подземными пресными и минеральными водами, составляющими важную часть природных минеральных ресурсов этого государства. Вместе с тем, доказательств того, что под

заявленным обозначением действительно производится вышеуказанная продукция, которая добывается из скважин в районе города Ереван, заявителем не представлено. Следовательно, имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения вышеназванных товаров 32 класса МКТУ. При этом заявитель не претендует на регистрацию товарного знака по заявке №2021706328 в отношении этой части товаров.

Что касается приведенных в возражении положений относительно способности заявленного обозначения со словесным элементом «Yerevan» вызывать не соответствующие действительности представления о месте происхождения (производства) товаров 32, 33 классов МКТУ применительно к лицу, которое не имеет отношения к городу Ереван, то в настоящее время в данном деле они не применимы, поскольку права на заявленное обозначение по рассматриваемой заявке №2021706328 переданы Обществу с ограниченной ответственностью «ГРЕЙТ ЕРЕВАН», расположенному непосредственно в городе Ереване. В этой части довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 снимается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, усматривается наличие оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ (за исключением *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*) и 33 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Yerevan», не занимающего доминирующего положения, в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2023, отменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706328.