

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 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 возражение, поступившее 10.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Жигулиным О.В., Рязанская область (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767438, при этом установлено следующее.

Заявка №2020767438 на регистрацию обозначения «**РЯЗАНСКИЙ ГРАФИН**» была подана на имя заявителя 27.11.2020 в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 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]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Роспатентом 15.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767438. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Рязанский» (прилагательное, образованное от слова «Рязань» - город в Российской Федерации, расположен на притоке реки Оки (http://rudictionary.com/enc_big/Rjazan-52151.html#gsc.tab=0), который не обладает различительной способностью, так как указывает на место нахождения изготовителя товаров, место производства товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков», при этом в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Рязанский», представляющий собой наименование географического объекта «Рязань» - город в Российской Федерации, расположен на притоке реки Оки (см., например, Географическую энциклопедию).

Таким образом, словесный элемент «Рязанский» 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 части товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) «РЯЗАНСКИЙ ЛЕДЕНЕЦ» №178, заявка на регистрацию которого была подана 25.05.2018 [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное неделимое словосочетание «РЯЗАНСКИЙ ГРАФИН», слова в котором грамматически и семантически связаны, при этом образуют собой смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов;

- смысловую нагрузку в заявленном обозначении несёт существительное «ГРАФИН», поскольку является главным словом; прилагательное «РЯЗАНСКИЙ», в свою очередь, является зависимым словом в заявленном обозначении;

- таким образом, заявленное обозначение является фантазийным в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, следовательно, не нарушает пункт 1 статьи 1483 Кодекса;

- экспертиза не представила каких-либо достаточных доказательств, которые содержали бы сведения о восприятии потребителями словесного элемента «РЯЗАНСКИЙ» в составе заявленного обозначения в качестве указания на природное происхождение товаров или место их производства;

- фантазийность такого словосочетания подтверждается наличием товарных знаков с подобным словообразованием, в которых прилагательные

Тамбовский

не выведены из правовой охраны, например, товарные знаки « **графин** »,

ВОРОНЕЖСКИЙ

УРАЛЬСКИЙ

« **ГРАФИН** », « **Таманский графин** », « **ГРАФИН** » по свидетельствам №№490626, 752113, 423204, 767472;

- заявленное обозначение и противопоставленное ему НМПТ «РЯЗАНСКИЙ ЛЕДЕНЕЦ» №178 имеют существенные фонетические и семантические отличия, не являются сходными до степени смешения и вызывают у потребителей различные ассоциации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

К возражению заявителем было приложено решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-645/2019 (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (27.11.2020) подачи заявки №2020767438 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное

обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием

места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.


При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть 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 наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

Заявленное обозначение «» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ основано на противоречии пунктам 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям,

изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «РЯЗАНСКИЙ» и «ГРАФИН», разделенных пробелом, при этом коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание указанных словесных элементов является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «РЯЗАНСКИЙ ГРАФИН», в связи с чем анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса проводится отдельно по каждому словесному элементу, входящего в данное обозначение.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «РЯЗАНСКИЙ» заявленного обозначения является прилагательным, образованным от графического наименования «Рязань» при помощи суффиксов «с», «к» и окончания «ий». При этом «Рязань» - город в Российской Федерации, расположен на притоке реки Оки (см. Словарь современных географических названий. Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006). Данный город насчитывает 527 тысяч жителей (https://города-россия.рф/sity_id.php?id=31).

Данный географический объект (город Рязань) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (<https://metaprom.ru/regions/ruazan.html>, <https://ryazantourism.ru/guide/sights>, <https://fabricators.ru/zavody/ryazan>).

Коллегия сообщает, что Рязань характеризуется производством безалкогольных (https://ryazan.all-gorod.ru/rubrica/bezalkogolnye_napitki_-_proizvodstvo_prodazha/1, https://www.orgpage.ru/ryazan/производство_соков/, <https://productcenter.ru/producers/r-riazanskaia-obl-204/c-riazan-4238/catalog-napitki-201>, <https://жить-в-россии.рф/v-ryazanskoy-oblasti-zapustili-novyyi-zavod-pishhevyih-ingredientov/>) и алкогольных напитков (<https://companies.rbc.ru/id/1026200870607-ao-russkaya-pivovarennaya-kompaniya-hmelyoff/>,

ogranichennoj-otvetstvennostyu-pivovarnya-karla-frantsa/,
<https://spravkaru.info/ryazan/company/meshcherskaya-likero-vodochnaya-kompaniya>).

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «РЯЗАНСКИЙ» заявленного обозначения воспринимается как указание на место происхождения товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой безалкогольные и алкогольные напитки. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает словесный элемент «РЯЗАНСКИЙ» заявленного обозначения не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Рязань», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «РЯЗАНСКИЙ» не является доминирующим в составе заявленного обозначения, оно может быть зарегистрировано с выведением данного словесного элемента из самостоятельной правовой охраны.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В общедоступных источниках информации присутствуют сведения о наличии подземных вод Рязани. В частности на сайте <https://rznп.ru/priroda-ryazani/vodoemi/podzemnye-vody-ryazani-i-ryazanskoj-oblasti.html> размещена следующая информация: «почти вся территория Рязанской области расположена в пределах Московского артезианского бассейна, лишь самые восточные районы относятся к

Волго-Камскому и Сурско-Хоперскому артезианским бассейнам. В пределах области в зоне интенсивного водообмена выделяется пять водоносных горизонтов: касимовский, подольско-мячковский, каширский, окско-тарусский, заволжский». При этом на сайте <https://www.burgp.ru/gidrogeologiya-ryazanskaya-oblast.php> потребители могут ознакомиться со сведениями о том, что «основными источниками артезианского водоснабжения Рязанской области являются подземные воды каменноугольных отложений, однако, на отдельных участках выше их залегают другие водоносные горизонты и комплексы, которые могут обеспечить потребности в воде».

Коллегией установлено, что с учетом вышеприведенного семантического значения, обозначение «РЯЗАНСКИЙ» способно восприниматься как местонахождение заявителя и место производства товаров (оказания услуг), при этом регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении таких товаров как *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков»*, которые имеют природное происхождение и производство/добыча которых должно иметь документальное подтверждение.

Поскольку заявителем в материалы дела не были представлены документы о природном происхождении таких испрашиваемых товаров как *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; порошки для изготовления газированных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков»*, то регистрация заявленного обозначения в отношении данных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно природного

происхождения таких товаров. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении данных товаров не может быть осуществлена.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в данной части следует признать правомерным.

Представленные заявителем примеры иных регистраций не могут являться убедительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленное НМПТ «РЯЗАНСКИЙ ЛЕДЕНЕЦ», зарегистрированное под №178 [1], представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, право пользования которым предоставлено в отношении товара «карамель леденцовая» с указанием места происхождения товара – в пределах Рязанской области.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают тождественный словесный элемент «РЯЗАНСКИЙ», в состав сравниваемых обозначений входят словесные элементы «ГРАФИН»/«ЛЕДЕНЕЦ», которые являются принципиально различными фонетически, семантически и визуально.

Так, слово «ГРАФИН» - означает «стеклянный сосуд с узким длинным горлышком для воды или вина» (<https://slovar.cc/rus/ushakov/393113.html>), в то время как словесный элемент «ЛЕДЕНЕЦ» представляет собой простое наименование товара.

Кроме того, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ [1] представляют собой словосочетания, в состав которых входит по несколько слов, относящихся к разным частям речи: имена существительные и имена прилагательные, при этом имя

прилагательное в русском языке является знаменательной частью речи, которая зависит от существительного (при согласовании рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности) и обозначает признак предмета, признак действия либо признак признака.

Таким образом, с точки зрения семантики сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации.

Визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку, как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ [1] включают разные слова.

Коллегия также отмечает, что противопоставленное НМПТ [1], как было указано выше, зарегистрировано в отношении товаров «карамель леденцовая» никак не соотносится со словесным элементом «ГРАФИН», в связи с чем заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными НМПТ.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ [1] не являются сходными.

Противопоставленное НМПТ «РЯЗАНСКИЙ ЛЕДЕНЕЦ» зарегистрировано в отношении товара «карамель леденцовая», который относится к продукции кондитерской сахаристой, в то же время правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (перечень был приведен по тексту заключения выше), которые представляют собой различные алкогольные и безалкогольные напитки, то есть иной продукции, что снижает опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ [1].

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не нарушает положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2022, отменить решение Роспатента от 15.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020767438.