

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 16.06.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ширяевым Алексеем Георгиевичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022730467, при этом установила следующее.



Обозначение «**БАНИ** кировские» по заявке №2022730467, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано нижеследующим.

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «КИРОВСКИЕ» (прил. к слову «Киров» — крупный город в России, административный центр Кировской области. см. <https://housekeeping.academic.ru/54/БАНИ>; https://big_medicine.academic.ru/2213/БАНИ; <https://www.mo-kirov.ru/city/history/>; <https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kirov>; <https://bigenc.ru/geography/text/2067247> и др.) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на местонахождение лица, оказывающего услуги.

Поскольку заявитель находится в городе Новосибирск, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги.

Заявитель согласен с тем, что словесный элемент «КИРОВСКИЕ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, однако не согласен с мнением экспертизы, что он способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги.

Доводы заявителя о том, что слово «КИРОВСКИЕ» является полисемантичным и не может однозначно восприниматься в качестве указания на местонахождение лица, оказывающего услуги, носят дискуссионный характер и не являются достаточными для снятия оснований, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «КИРОВСКИЕ» имеет конкретное семантическое значение - является прилагательным к слову «КИРОВ».

Доводы заявителя о том, что место нахождения заявителя совпадает с одноименным географическим объектом – Кировским районом города Новосибирска, в связи с чем заявленное обозначение «БАНИ КИРОВСКИЕ» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица,

оказывающего услуги, также не являются достаточными для снятия оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак действует не только на территории города Новосибирска, но и на территории всей Российской Федерации, в том числе в городе Киров.

Поскольку заявитель не представил соответствующие документы, доказывающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации, экспертиза не находит доводы заявителя достаточными для снятия оснований, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «БАНИ» является неохраняемым элементом обозначения для части услуг, которые могут оказываться в банях, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он указывает на вид и назначение услуг.

В этой связи заявитель привел скорректированный перечень услуг 43 и 44 классов МКТУ, в отношении которых, по его мнению, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). Экспертиза может принять скорректированный перечень услуг 43 и 44 классов МКТУ, приведенный заявителем, поскольку из него были удалены позиции, способные ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, а также с учетом ранее выданной регистрации №879096 на имя заявителя.

В возражении, поступившем 16.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2023, отметив следующее:

- словесный элемент «КИРОВСКИЕ» является полисемантичным, вследствие чего исключается его описательность, в частности, он не может однозначно восприниматься в качестве указания на местонахождения лица, оказывающего услуги;

- согласно общедоступной информации, содержащейся в сети «Интернет», в России есть множество географических объектов с наименованием «Киров»,

«Кировск», «Кировский» (например, Кировская область, 2 города Киров (в Кировской и Калужской областях), 2 города Кировск (в Ленинградской и Мурманской областях); 20 действующих и 11 упраздненных / переименованных Кировских районов городов Астрахань, Волгоград, Донецк, Екатеринбург, Казань и т.д.);

- популярность улиц Кирова, Кировских районов и других географических, исторических и культурных объектов, массово названных в Советское и более позднее время в честь С.М. Кирова, привело к размытию значения слова «Кировский» в сознании русского человека (в том числе и как потребителя);

- экспертиза некорректно абстрагируется от таких значений слова «Киров», как город Киров в Калужской области, улица Кирова, площадь Кирова и пр., а также фамилия известного человека;

- город Киров Кировской области неизвестен своими особыми банями – бани есть практически в каждом населенном пункте Российской Федерации;

- соответственно, потребители не могут быть введены в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, при наличии множества географических объектов, с которыми может ассоциироваться словесный элемент «КИРОВСКИЕ», а также в связи с тем, что под словом «КИРОВСКИЕ» может подразумеваться указание на историческую личность или культурные объекты (например, Кировскую площадь);

- место нахождения заявителя совпадает с одноименным географическим объектом – Кировским районом города Новосибирска, следовательно, обозначение «БАНИ КИРОВСКИЕ» неспособно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 20.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022730467 с исключением словесного элемента «БАНИ» из правовой охраны в отношении скорректированного перечня услуг, а именно, для следующих услуг:

43 – аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых.

44 – бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; депиляция восковая; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги бань; услуги саун; услуги соляриев.

К возражению были приложены следующие документы (копии);

(1) выписка из Госреестра по заявке №2022730467;

(2) решение Роспатента от 20.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022730467;

(3) информация относительно г. Киров (Кировская область), г. Киров (Калужская область), г. Кировск, Кировских районов, улиц и площадей имени Кирова.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.05.2022) заявки №2022730467 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное обозначение по заявке №2022730467 представляет собой



комбинированное обозначение «БАНИ КИРОВСКИЕ», включающее словесные элементы «БАНИ КИРОВСКИЕ», размещенные на двух строках друг под другом и выполненные буквами русского алфавита. Слово «БАНИ» выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «КИРОВСКИЕ», и имеет оригинальное шрифтовое исполнение. Словесный элемент «КИРОВСКИЕ» выполнено стандартным шрифтом. Над словесными элементами размещено стилизованное изображение дубового листа. Обозначение выполнено с использованием зеленого и светло-зелёного цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ, а именно в отношении следующих услуг:

43 – аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов «вашоку»; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых;

44 – бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; депиляция восковая; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги бани; услуги саун; услуги соляриев.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, слово «БАНИ» ориентирует потребителя относительно вида и назначения услуг, а словесный элемент «КИРОВСКИЕ» является производным названия города Киров, в связи с чем указанные элементы являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил согласие с включением словесного элемента «БАНИ» в состав товарного в качестве неохраняемого элемента.

Что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в нем словесных элементов «БАНИ» и «КИРОВСКИЕ», то в этой связи коллегией установлено следующее.

В испрашиваемом перечне присутствуют услуги 43 класса МКТУ (*аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч*) и 44 класса МКТУ (*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги бани; услуги саун*) по отношению к которым словесный элемент «БАНИ» указывает на их вид, либо назначение.

Для иных заявленных услуг, не являющихся «баниями», и не имеющих отношения к данному виду услуги (*43 –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 обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вишоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых; 44 –депиляция восковая; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги бани; услуги саун; услуги соляриев*), заявленное обозначение,

включающее конкретную услуги, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуги, что не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака привел доводы о существовании в Российской Федерации многих географических объектов, названия которых имеют корень «Киров»: Кировская область, города Киров (в Кировской и Калужской областях), города Кировск (в Ленинградской и Мурманской областях); Кировские районы различных городов, улицы и площади имени Кирова (3).

Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что все перечисленные географические объекты являются малыми населенными пунктами с небольшим количеством населения (например, численность городов Киров Калужской области, Кировск в Ленинградской области и города Кировск Мурманской области составляет менее 30 тыс. человек, см. материалы <https://ru.wikipedia.org>).

При этом именно город Киров (административный центр Кировской области) является наиболее крупным и узнаваемым среди приведенных географических объектов.

Информация о городе Кирове имеется в Большой российской энциклопедии, различной справочной литературе, а также широко представлена в сети Интернет.

КИРОВ - город в России, административный центр Кировской области. Население 464,6 тыс. человек (2008). Расположен в центральной части области, на реке Вятка (вытянут вдоль берегов более чем на 25 км). Крупный транспортный узел. Речной порт. Аэропорт.

Заложен, согласно наиболее распространённой в историографии точке зрения, в 1374 отрядом новгородских ушкуйников, проходивших через Вятскую землю после похода на окрестности г. Болгар (Булгар).

В Кирове работают 7 НИИ, в том числе 2 института РАСХН – Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. Б. М. Житкова и НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого, а также НИИ гематологии и пе-

реливания крови Министерства здравоохранения Российской Федерации. В К. действуют 24 государственных и негосударственных вуза (включая филиалы вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и др.).

Киров является Крупнейший промышленным центром области. Наиболее развиты цветная металлургия, машиностроение (в т. ч. оборонное), химическая и деревообрабатывающая промышленность. Одно из ведущих металлургических предприятий – завод по обработке цветных металлов (с 2000 в составе Уральской горно-металлургической компании; плоский и круглый прокат цветных металлов, в т. ч. на экспорт) (см., например, Большая российская энциклопедия, <https://old.bigenc.ru/geography/text/2067247>).

Резюмируя изложенное коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «КИРОВСКИЕ» в составе заявленного обозначения воспринимается как производное слово именно от широко известного географического объекта – города Киров в Кировской области, в связи с чем данный элемент и, как следствие, заявленное обозначение в целом, способно указывать на место оказания услуг.

Заявитель отметил, что оказывает услуги бани в Кировском районе города Новосибирска. Вместе с тем, наличие данной информации не свидетельствует о том, что осуществление фактической деятельности заявителем до даты подачи заявки №2022730467 в пределах одного населенного пункта (города Новосибирска) привело к приобретению заявлением обозначением различительной способности в масштабах территории Российской Федерации.

В этой связи отсутствуют основания для снятия оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2023.