

## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.09.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания Сябры», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021757574, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021757574 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.09.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «ВОДКА» (водка – алкогольный напиток, смесь очищенного этилового спирта (от 40 до 50 объёмных процентов) с водой, см. Современный толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург, изд. «НОРИНТ», 2002, стр. 85), для части заявленных товаров 33 класса МКТУ (водка; водка анисовая; водка вишневая) указывает на вид товаров и может быть указано в качестве неохраняемого элемента.

В отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «аперитивы» (аперитив – слабый алкогольный напиток, возбуждающий аппетит. Любой спиртной напиток, употребляемый перед едой, см. там же, стр.22), не являющихся водкой, заявленное обозначение в целом будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «БЕЛИЦА» (Белица – село в Курской области, центр Беличанского сельсовета (см. Интернет: <http://www.academic.ru>), представляющего собой географическое наименование, которое может восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Представленные заявителем сведения о наличии многочисленных административных единиц «БЕЛИЦА» на территории Беларуси, России и др. стран подтверждают мнение экспертизы относительно того, что данное слово представляет собой географическое наименование, которое не обладает различительной способностью.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «БЕЛЕЦЦА BELEZZA», зарегистрированным под № 368161 [1] с приоритетом от 22.05.2007 (дата истечения срока действия 22.05.2027) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Время», 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 42, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный экспертизой товарный знак «БЕЛЕЦЦА BELEZZA» по свидетельству №368161 оспорен по основанию его неиспользования в Суде по интеллектуальным правам (СИП), полный текст решения СИП приложен к настоящему возражению;

- нельзя согласиться с государственной экспертизой в том, что входящий в состав заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «Белица» является неохраняемым элементом обозначения;

- потребитель не будет ассоциировать обозначение «Белица» с селом в Курской области, так как оно является малонаселенным и малоизвестным российскому потребителю, и слово «Белица» не будет восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. Другими словами, потребитель не будет введен в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров;

- слово «Белица» достаточно распространено на дату подачи заявки и имеет несколько значений: Белица — женская форма существительного «белец»; также сербско-хорватская фамилия и название рек и различных малоизвестных географических объектов (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Белица>). То есть, смысловое значение слова «Белица» включает в себя и распространённую сербскую/хорватскую фамилию, и название рек, протекающих в различных регионах РФ и таких странах, как Беларусь, Болгария, Сербия, и существительное женского рода, означающее «женщина, удалившаяся от мирской суеты на житье в монастырь, не принявшая постриг»;

- что касается населённых пунктов, то наименованием «Белица» названы различные малоизвестные населённые пункты в различных областях России и странах, например, в Республике Беларусь Белица - деревня в Жлобинском районе Гомельской области; посёлок в Чечерском районе Гомельской области; агрогородок в Лидском районе Гродненской области; деревня в Березинском районе Минской

области; деревня в Минском районе Минской области; деревня в Столбцовском районе Минской области; в Болгарии Белица - город в Благоевградской области; село в Габровской области; село в Пловдивской области; село в Силистренской области; село в Хасковской области; в Македонии Белица - село в общине Другово; село в общине Македонски-Брод; в России Белица-посёлок в Глинновском сельском поселении Гордеевского района Брянской области, посёлок в Творишинском сельском поселении Гордеевского района Брянской области, село в Беловском районе Курской области, деревня в Хиславичском районе Смоленской области, деревня в Западнодвинском районе Тверской области; в Сербии Белица-село в общине Крушевац Расинского округа; Украине Белица-село в Ямпольском районе Сумской области (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Белица>);

- учитывая различное смысловое значение слова «Белица», а также тот факт, что село в Курской области Белица и другие вышеперечисленные одноимённые населённые пункты являются малоизвестными для российского потребителя и не ассоциирующимися с определённым известным, прославленным местом производства алкогольной продукции, можно сделать вывод о том, что данное слово не будет ассоциироваться у российского потребителя с определённым населённым пунктом, следовательно, не будет восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров, из чего следует, что слово «Белица» является охраняемым элементом заявленного комбинированного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021757574 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно «водка; водка анисовая; водка вишневая» с указанием слова «Водка» в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Суда по интеллектуальным правам на 12 л . в 1 экз.

2. Публикация о внесении изменений в Госреестр товарных знаков РФ и в свидетельство №368161 о досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на 1 л. в 1 экз.

3. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021757574 от 09.09.2021 на 6 л. в 1 экз.

В дополнение к возражению были представлены следующие документы:

4. Социологическое маркетинговое исследование.

5. Договор с компанией, проводившей исследование.

6. Буклет заявителя, в котором фигурирует ассортимент водки с заявленной этикеткой на 6 л. в 1 экз.

7. Фото витрин с продукцией компании-заявителя в сетях «Светофор» и «Гилло» в Беларуси на 2 л. в 1 экз.

8. Сведения о поставках товара – водки «Белица».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (09.09.2021) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы, в состав которой входят словесные элементы «Белица» и «Водка», выполненные буквами русского алфавита, и изображение герба на фоне стилизованного замка.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ – водка; водка анисовая; водка вишневая.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

С учетом уточнения заявленного перечня товарами, являющимися водкой, основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегией снимаются.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «Белица», как указано в заключении экспертизы, а также отмечено в возражении, представляет собой, в частности, название различных географических объектов, что подтверждается сведениями из сети Интернет (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>). При этом следует отметить, что, действительно, населенные пункты с наименованием Белица являются малочисленными и малоизвестными российскому потребителю.

Вместе с тем, несмотря на то, что населенные пункты с названием Белица относятся к географическим объектам с небольшой численностью проживающего в них населения, тем не менее, предоставление самостоятельной правовой охраны обозначению «Белица» на имя одного лица, в данном случае заявителя, может ущемить интересы других лиц, проживающих в этих населенных пунктах и

предполагающих осуществлять деятельность по производству товаров, однородных заявленным.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что слово «Белица» является обозначением, которое способно восприниматься как указание на местонахождение заявителя и/или место производства товаров с учетом того факта, что заявитель осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь, в которой имеется несколько населенных пунктов с названием Белица, в том числе в Гомельской области, где и находится производственное предприятие заявителя. Следовательно, оно может являться характеристикой товаров, необходимой для использования в гражданском обороте различными лицами.

В связи с изложенным довод заявителя о многочисленности населенных пунктов с названием Белица в разных странах не может служить основанием для признания у словесного элемента «Белица» различительной способности, так же как и довод о том, что это сербско-хорватская фамилия, поскольку фамилии, особенно, распространенные, относятся к обозначениям, которые не обладают различительной способностью. Что касается указанного толкования слова «Белица» в значении «женщина, удалившаяся от мирской суеты на житье в монастырь», то в связи с тем, что большинству потребителей данное значение вряд ли известно, восприятие данного словесного элемента в указанном смысловом значении средним российским потребителем является наименее вероятным, нежели восприятие в качестве географического объекта.

Относительно маркетингового исследования, касающегося ассоциативного восприятия обозначения «Белица», следует отметить, что результаты проведенного исследования не исключают ассоциаций этого обозначения с названием населенного пункта.

В отношении представленных заявителем материалов, касающихся использования обозначения «Белица», входящего в состав товарного знака по заявке №2021757574, коллегия отмечает, что они не подтверждают приобретения им различительной способности в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ в

результате использования обозначения заявителем до даты подачи заявки, так как материалы возражения не содержат фактических данных о значительных объемах выпуска и продаж товаров, маркированных обозначением «Белица», их широкой географии и территории распространения товара, отсутствуют сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о публикациях в открытой печати, об участии в выставках, а также о степени информированности потребителей о товаре с обозначением «Белица», производимым и реализуемым заявителем на территории Российской Федерации.

В связи с указанным коллегия установила, что представленные заявителем документы не позволяют сделать вывод о длительности и интенсивности использования им обозначения «Белица», входящего в состав заявленного обозначения, и не подтверждают, что до даты подачи заявки оно воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров конкретного производителя, и ассоциировалось у потребителя именно с Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания Сябры».

Таким образом, следует признать, что словесный элемент «Белица» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил.

Также у коллегии имеются основания для признания слова «Водка», входящего в состав заявленного обозначения и указывающего на вид испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ, несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, что заявителем не оспаривается в возражении.

Учитывая, что словесные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в состав регистрируемого знака в качестве неохраняемых.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757574 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483

Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757574 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ, о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в официальном бюллетене №18 от 13.09.2022.

Правовая охрана знака [1] сохранена в отношении части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков, которые не являются однородными товару «водка».

В связи с отсутствием в перечне противопоставленного товарного знака [1] товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ, не имеется оснований для признания обозначения по заявке № 2021757574 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров 33 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых всех словесных элементов, входящих в состав знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2022, отменить решение Роспатента от 25.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021757574.**