

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Аква-Вита", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778724 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2022778724, поданной 02.11.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



«» в цветовом сочетании: «белый, коричневый».

Роспатентом 11.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778724 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса и основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- входящее в состав заявленного обозначения слово «ПИХТАЧ» («ПИХТАЧ» - поселок, местоположение: Кемеровская область, Россия, см. Интернет,

<https://2gis.ru/geo/70030076128121510?m=85.846544%2C56.050351%2F16.31>, <https://wordmap.ru/meaning/%D0%BF%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%87?ysclid=lhrbql7lvw535769617>, <https://ru.trip.com/travel-guide/destination/pikhtach-1558217?ysclid=lhrbqoipqu705818715>, <https://gradinf.ru/russia/kemerovskaya-oblast/tajginskij/pihtach?ysclid=lhrbr2ihn9528216558>, <https://ждвокзалы.рф/rjdvokzali/ostanovochnyj-punkt-pihtach/?ysclid=lhrbr9m9d2770607807>) указывает на место производства заявленных товаров и местонахождение производителя товаров, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- географическое название, указывающее на географическое происхождение товаров и местонахождение производителя товаров, должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*, при этом в состав заявленного обозначения включено слово «ПИХТАЧ», представляющее собой наименование географического объекта;

- слово «ПИХТАЧ» 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 *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров;

- поскольку в состав заявленного обозначения входит слово «ПИХТАЧ», то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя (ООО "Аква-Вита", г. Новосибирск), так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров и местонахождения производителя товаров;

- приведенные заявителем иные зарегистрированные товарные знаки не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущие решения приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.09.2023 возражение.

Основные доводы возражения, поступившего 29.09.2023, сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, правил, руководства;

- заявителем приводится подробное описание заявленного обозначения, как комбинированного обозначения, представленного в определенном цветовом сочетании с учетом совокупности словесного и изобразительных элементов;

- нет оснований полагать, что потребитель будет связывать товары 32 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, с каким-то конкретным населенным пунктом или воспринимать его как указание на место производства товаров и местонахождение производителя товаров;

- экспертизой не был проведен полный и всесторонний анализ семантики слова «Пихтач». Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «Пихтач» является в первую очередь нарицательным словом и имеет следующие значения: пихтач - пихтовый лес, то же, что пихта. См. Большой толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов, 2010 г., Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 г., Энциклопедический словарь. 2009 г., Малый академический словарь. — М. : Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984, <https://dic.academic.ru/>;

- словесный элемент «Пихтач» - это не конкретное географическое место, а название леса, образованного деревьями одной породы - пихтами, в связи с этим оно не может быть воспринято как указание на место производства товаров и местонахождение производителя товаров;
- слово «Пихтач» не может быть признано описательным и не относится к словам, необходимость использования которых в хозяйственном обороте для описания характеристик товара может возникнуть у любого лица;
- анализ указанных экспертизой сайтов показал, что «Пихтач» - это поселок в Тайгинском городском округе Кемеровской области России. Уличная сеть поселка не развита. Согласно результатам переписи 2010 г. общая численность населения - 13 жителей. В посёлке имеется одноимённый разъезд (бывшая железнодорожная станция) «Пихтач» на Транссибирской магистрали. Согласно данным указанного экспертизой сайта <https://ru.trip.com/travel-guide/destination/pikhtach-1558217/?yusclid=lhrbqoirqu705818715>, в поселке «Пихтач» нет никаких достопримечательностей, для просмотра которых указанный сайт отправляет в соседние города: Новосибирск, Томск и т.д.;
- анализ приведенных экспертизой страниц сайтов позволяет сделать вывод, что конкретно в поселке «Пихтач» нет никаких производственных или сельскохозяйственных организаций и предприятий, в том числе нет производства, добычи или розлива каких-либо безалкогольных напитков. Кроме того, согласно данным сайтов <https://inndex.ru/ul/pihtach> и <https://spravbiz.ru/anzhero-sudzhensk/company-ostenovochnyi-punkt-pikhtach/> никаких организаций и индивидуальных предпринимателей в поселке «Пихтач» не зарегистрировано;
- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на место производства товаров и нахождение производителя, является неубедительным и фактически необоснованным;
- законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках и должны учитываться имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с обозначением, исходя из содержащихся в материалах дела доказательств;

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, правоприменительной практики, Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39, а также судебной практики (например, дело № СИП-822/2021, определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 300-ЭС18-8494, постановление от 18.04.2022 г. по делу № СИП-822/2021, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 г. по делу № СИП-161/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 г. по делу № СИП-822/2021 и т.п.);

- в отношении конкретного географического наименования должны быть пройдены два шага: определение того, воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование; определение того, указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами, или разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с этими товарами или услугами в будущем, или может ли оно с точки зрения потребителей указывать на место происхождения этой категории товаров или услуг;

- экспертизой не установлено наличие ассоциативных связей между поселком Пихтач и товарами 32 класса МКТУ у адресной группы потребителей;

- слово «Пихтач» не указывает на место производства товаров и местонахождение производителя товаров и не воспринимается как такое указание, в связи с чем, оно обладает различительной способностью;

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения;

- экспертиза не привела доказательств того, что заявленные товары могут быть восприняты российскими потребителем как товары, добыча/производство которых осуществляется в поселке «Пихтач». Напротив, нет никаких подтверждений, что в указанном поселке осуществляется добыча или производство хоть каких-то товаров.

Как было указано выше «пихтач», в первую очередь - это не конкретное географическое место, а название леса, образованного деревьями одной породы - пихтами. В связи с этим, заявленное обозначение не может быть воспринято как указание на место добычи/производства товаров и местонахождение производителя товаров заявленного перечня;

- нет оснований предполагать, что потребитель будет связывать товары, маркированные даже отдельно обозначением «Пихтач», с каким-то конкретным населенным пунктом или воспринимать его как указание на место происхождения, добычи или производства товаров и местонахождение производителя товаров;

- «Пихтач», как название поселка, который «прекращает своё существование», с населением на 2010 г. - 13 человек, в котором не зарегистрированы ни одна организация или ИП, не может восприниматься потребителем как указание на место добычи или производства товара и нахождения изготовителя не только в отношении товаров, указанных заявителем в перечне, но и вообще любых товаров;

- в пункте 5 «Особенности состояния и развития сельских населенных пунктов» Решения Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 26.12.2019 г. № 44-нпа «О внесении изменений в генеральный план Тайгинского городского округа» указано, что «Поселок Пихтач прекращает своё существование» (см. [https:// sndtgo.ru/ assets/files/ %D1%80%D0%B5%D1%88-44.19-%D0%BD%D0%BF%D0%B0.docx](https://sndtgo.ru/assets/files/%D1%80%D0%B5%D1%88-44.19-%D0%BD%D0%BF%D0%B0.docx));

- предполагаемая экспертизой ложная ассоциация у потребителей при восприятии слова «Пихтач» как указание на место добычи/производства товаров и местонахождение производителя товаров, не обладает признаками правдоподобности, а значит слово «Пихтач» имеет фантазийный характер;

- восприятию заявленного обозначения со словом «Пихтач» в значении, связанным именно с пихтовым лесом, способствует присутствующее в нем стилизованное изображение ежа с иглами в виде хвойных деревьев – пихт;

- заявитель ссылается на существующую практику по регистрации различных товарных знаков. Для товаров 32 класса МКТУ в качестве товарных знаков зарегистрированы слова, которые имеют нарицательное словарное значение в русском языке, а также являются названиями населенных пунктов: «**ТАЙГА**» по

свидетельству № 274821, приоритет от 16.01.2003 г. («Тайга» - город областного подчинения в Кемеровской области, административный центр Тайгинского городского округа), «^{НАХОДКА}» по свидетельству № 389295, приоритет от 04.04.2008 г. («Находка» - город в Приморском крае России), «**ТУНДРА**» по свидетельству № 325432, приоритет от 15.11.2005 г. («Тундра» - посёлок железнодорожной станции в Приморском районе Архангельской области).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022778724 в отношении всего заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.11.2022) заявки № 2022778724 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.


В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2022778724 является комбинированным, содержит словесный элемент «Пихтач», выполненный на фоне прямоугольника, а также изобразительный элемент в виде стилизованных изображений хвойных деревьев.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; 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; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления 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; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» в цветовом сочетании: «белый, коричневый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «Пихтач» заявленного обозначения воспроизводит название населенного пункта (разъезда) в Тайгинском городском округе Кемеровской области Российской Федерации. Рядом расположены крупные города: Юрга, Томск, Кемерово, Северск и др. Население 13 человек на 2010 год. Согласно результатам переписи 2002 года общая численность населения - 48 жителей. См. электронные словари: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пихтач_\(разъезд\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пихтач_(разъезд)), <https://wordmap.ru/meaning/пихтач?ysclid=lohertr25b979067181>.

Вместе с тем, словесный элемент «Пихтач» заявленного обозначения имеет следующее семантическое значение согласно общедоступным словарям: 1) то же, что пихта (род вечнозелёных лесообразующих голосеменных растений семейства Сосновые (Pinaceae). Характерная особенность пихт - шишки у них, как и у настоящих кедров, в отличие от большинства других хвойных семейства сосновых, растут вверх и распадаются ещё на деревьях, оставляя после себя лишь торчащие стержни, при этом хвоя плоская); 2) пихтовый лес.

См. электронные словари: Толковый словарь Ефремовой Т.Ф., 2000 г., Малый академический словарь, <https://dic.academic.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Словесный элемент «Пихтач» является устоявшейся лексемой русского языка и, в первую очередь, у потребителей будет вызывать ассоциации с пихтами, хвойными деревьями, с пихтовым лесом, а не с населенным пунктом (разъездом) в Тайгинском городском округе Кемеровской области.

Кроме того, в соответствии с Решениями Совета Народных Депутатов Тайгинского городского округа от 26.12.2019 г. № 44-нпа, от 29.01.2021 г. за № 4-нпа «О внесении изменений в генеральный план Тайгинского городского округа» согласно пункту 5 «Особенности состояния и развития сельских

населенных пунктов» обозначено, что «поселок Пихтач прекращает своё существование».

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что указанное название разезда (поселка) «Пихтач» является известным среди широкого круга населения. Следовательно, данное название не будет восприниматься потребителем как указание на место производства, сбыта всех товаров 32 класса МКТУ или нахождения изготовителя, либо в качестве указания на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство/розлив природной минеральной/питьевой воды, либо на природное происхождение части товаров 32 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным для российского потребителя заявленное обозначение со словесным элементом «ПИХТАЧ» будет восприниматься как фантазийное и семантически нейтральное по отношению к заявленным товарам 32 класса МКТУ, то есть обладает различительной способностью.

Таким образом, доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются ошибочными.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

С учетом установленного словарного значения элемента «Пихтач», а также с учетом малоизвестности рядовому потребителю наименования «Пихтач» в качестве поселка (разезда), который прекращает свое существование, у потребителя не возникнет недостоверных представлений, либо ложного восприятия этого элемента относительного природного происхождения части товаров 32 класса МКТУ, либо места производства и местонахождения производителя.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно природного происхождения части товаров 32 класса МКТУ, места производства, либо местонахождения производителя.

В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2023, отменить решение Роспатента от 11.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022778724.