

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.09.2022, поданное ИП Ященко Ю.А., Ленинградская область (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727501, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021727501, поданной 04.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727501. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ДОСТАЕМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ» и элемент «.РУ» являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью (согласно

корреспонденции от 02.07.2022 заявитель не испрашивает правовую охрану в отношении словесных элементов «ДОСТАЕМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ», «.РУ»).

Вместе с тем, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «НОВОРОССВОДА» (сложносоставное слово, где «НОВОРОСС» - это сокращение от «НОВОРОССИЙСК» - город-герой в Российской Федерации, Краснодарский край, порт на Черном море, «ВОДА» - жидкость без цвета и запаха, покрывающая более 70% поверхности Земли (<https://diclist.ru/slovar/geograficheskiy/n/novorossijsk.html>, <https://slovar.cc/rus/ushakov/387854.html>)) не обладает различительной способностью для всех заявленных услуг 37 класса, поскольку представляет собой географическое указание, а также указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Дополнительно, доводы относительно словесного элемента «НОВОРОСС», подтверждаются фактом использования данного сокращения от слова «НОВОРОССИЙСК» различными лицами при поиске в сети Интернет (см. <https://novoross.info/>; <https://gorod-novoross.ru/>; <https://ngnovoros.ru/>; <https://gazetanovoros.ru/>).

В Роспатент 13.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в заявлении обозначении отсутствует полное наименование какого-либо города. Доказательств восприятия потребителем словесной части «НОВОРОСС» как сокращения от «Новороссийск» Роспатентом предоставлено не было;

- согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008 года № 10/37-510/23, если истинность информации на приведенной ссылке не подтверждается прочими ресурсами, а значит не может быть основанием для отказа в выдаче свидетельства. Сокращение «НОВОРОСС» должно использоваться повсеместно и ассоциироваться напрямую с населенным пунктом у российского потребителя, что Роспатентом доказано не было (это мнение подтверждается судебной практикой - Постановление Президиума СИП от 15 июля 2016 г. по делу № СИП-47/2016, Заключение Палаты по патентным спорам от 24.10.2018 по заявке №2002732618);

- более того, в приведенных Роспатентом в качестве доказательства ссылках на страницы в сети Интернет указаны разные слова. Так, в одних ссылках указано

сокращение «новорос», а в других «новоросс». Это также подтверждает то, что Роспатентом не была доказана известность этого сокращения и восприятие потребителями такого обозначения, как географического указания на место происхождения товаров.

- анализ словарей, а также словарно-справочных источников информации (см. www.slovari.yandex.ru, www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесной части «НОВОРОСС». Таким образом, данная словесная часть является фантазийной и обладает различительной способностью;

- словесная часть «НОВОРОСС» не указывает на место происхождения услуг 37 класса МКТУ, а следовательно обладает различительной способностью;

- в связи с особенностями услуг 37 класса МКТУ (услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных ископаемых, добыча нефти и газа), нет оснований полагать, что заявитель будет предоставлять услуги, имеющие происхождение в городе Новороссийске. Заявитель оказывает услуги бурения. Услуги по бурению оказываются в различных регионах, поставкой воды и полезных ископаемых заявитель не занимается;

- словесная часть «ВОДА» является фантазийной и прямо не указывает на оказываемые заявителем услуги 37 класса МКТУ;

- заявленному обозначению, которое обладает различительной способностью, но при этом включает не доминирующие описательные элементы, может быть представлена правовая охрана при условии указания описательных элементов в качестве неохраняемых;

- элемент «НОВОРОССВОДА» является фантазийным, то есть был придуман заявителем и не является описательным по отношению к 37 классу МКТУ. Данный словесный элемент занимает доминирующее положение, так как расположен по центру, выделяется на фоне остальных элементов цветом и размером. Из заявленного обозначения видно, что указанный словесный элемент является доминирующим, поэтому различительная способность заявленного обозначения должна оцениваться в целом, без разделения его на составные части.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021727501 в отношении всего заявленного перечня услуг 37 класса МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 26.10.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии.

Поскольку заявитель не присутствовал на заседании коллегии 26.10.2022, в уведомлении о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок ему было продублированы дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия отмечает, что на момент рассмотрения возражения (25.11.2022) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (13.12.2022) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении новых оснований.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.05.2021) подачи заявки №2021727501 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, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 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 «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде капли воды, из графического элемента в виде зубчатой вертикальной линии, и из словесных элементов «НОВОРОССВОДА», «.РУ», «ДОСТАЁМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ!», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита при помощи знаков пунктуации.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках;

монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат дренажных насосов; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы подводные ремонтные; разработка карьеров; строительство; установка и ремонт ирригационных устройств».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, коллегией было установлено, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг.



Анализ заявленного обозначения «**НОВОРОССВОДА.РУ**
ДОСТАЁМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ!» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «НОВОРОССВОДА», «.РУ», «ДОСТАЁМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ!», которые и несут основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ДОСТАЕМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ» и элемент «.РУ» являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью (согласно корреспонденции от 02.07.2022 заявитель не испрашивает правовую охрану в отношении словесных элементов «ДОСТАЕМ ИЗ ПОД ЗЕМЛИ», «.РУ»).

Кроме того, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «НОВОРОССВОДА», который является сложносоставным словом, состоит из двух частей «НОВОРОСС» и «ВОДА», которые при произношении хорошо улавливаются на слух и разделяются потребителями, ввиду чего анализ каждой из этих частей на предмет соответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса будет проведен коллегией отдельно.

Коллегия указывает, что согласно информации, размещенной в сети Интернет (<https://novoross.info/>; <https://gorod-novoross.ru/>; <https://ngnovoros.ru/>; <https://gazetanovoros.ru/>) разные лица используют слово «НОВОРОСС» как сокращение от географического наименования «НОВОРОССИЙСК» (город-герой в Российской Федерации, Краснодарский край, порт на Черном море (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3515/Новороссийск)).

Данный географический объект (город Новороссийск) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. https://tonkosti.ru/Достопримечательности_Новороссийска, https://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_Новороссийска, <https://drivenew.ru/region/krasnodarskiy-krai/novorossiysk/>).

Коллегия сообщает, что в сети Интернет присутствует информация о том, что на территории города Новороссийска находится 120 бурильщиков скважин (<https://uslugi.yandex.ru/970-novorossiysk/category/remont-i-stroitelstvo/burenie--1352>), осуществляется добыча природных ископаемых (<https://catalogmineralov.ru/deposit/novorossiysk/>), ведутся работы по строительству и ремонту (<https://rosstroycom.ru/>, <https://www.houzz.ru/professionals/remont-i-otdelka-kvartir-i-domov/c/Новороссийск-Краснодарский-край>).

Дополнительно коллегия отмечает, что применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров/оказания конкретных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу №СИП-1190/2021).

Таким образом, ввиду широкой известности города Новороссийска российскому потребителю, данный город может ассоциироваться у последних с местом оказания услуг 37 класса МКТУ, представляющих собой услуги по бурению скважин, по добыче природных ископаемых, а также услуг по строительству и ремонту.

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 обозначение «НОВОРОСС» не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Новороссийск», а как средство индивидуализации услуг заявителя.

Таким образом, коллегия приводит к выводу о том, что словесная часть «НОВОРОСС» элемента «НОВОРОССВОДА» является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как является описательной по отношению к заявленным услугам 37 класса МКТУ и должна оставаться свободной для маркировки однородных услуг иными лицами.

Что касается части «ВОДА» словесного элемента «НОВОРОССВОДА» заявленного обозначения, то коллегия сообщает, что вода - жидкость без цвета и запаха, покрывающая более 70% поверхности Земли (<https://slovar.cc/rus/ushakov/387854.html>), то есть данная часть характеризует заявленные услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных

полезных ископаемых; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат дренажных насосов; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы подводные ремонтные; разработка карьеров; строительство; установка и ремонт ирригационных устройств», указывая на их назначение (бурение скважин для добычи воды, осуществление строительных работ для добычи воды), в связи с чем является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что все словесные элементы заявленного обозначения являются неохраняемыми, а в силу того, что данные словесные элементы несут основную индивидуализирующую функцию в заявлении обозначении, ему не может быть предоставлена правовая охрана в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия указывает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об

услугах заявителя, маркированных знаком «».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что

обозначение «» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации услуг заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в поселке Лужайке Ленинградской области, словесная часть «НОВОРОСС» заявленного обозначения подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способная ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг 37 класса МКТУ.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2022, изменить решение Роспатента от 13.05.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727501 с учётом дополнительных оснований.