

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 10.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Фроловым Дмитрием Владимировичем, г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718341, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019718341 подано на регистрацию 18.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718341 для всех заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ДЖУЦА», который представляет собой название географического объекта: ДЖУЦА – гора, расположенная в 12 км на юг от города Пятигорск, Ставропольский край.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в г. Москва, способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.07.2020, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что выводы Роспатента носят предположительный характер и основаны на том, что заявителем не было доказано ведение коммерческо-хозяйственной деятельности на территории Ставропольского края;

- вместе с тем, заявитель ссылается на правоприменительную практику, согласно которой «наличие или отсутствие» у заявителя «хозяйственной деятельности на территории географического объекта, равно как и наличие или отсутствие» у него «каких либо соглашений с хозяйствующими субъектами», «не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса»;

- заявитель просит принять во внимание приложенные документы, подтверждающие ведение с 2017 года планомерной коммерческо-хозяйственной деятельности, направленной на организацию процесса добычи и организацию процесса производства артезианской воды;

- заявителем были приобретены основные средства производства, заключены договоры по проведению геологоразведочных работ и составлению

гидрогеологического заключения на участке недр, подготовлен пакет документов для получения права (лицензии) пользования участком недр местного значения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, осуществлена разработка товарного знака, формы бутылки и дизайна этикетки.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019718341 в отношении всех заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.12.2020, коллегия выдвинула новые основания, а именно: заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. О вышеуказанных основаниях заявитель был проинформирован, о чем свидетельствует отправленное в его адрес уведомление от 29.11.2020.

Заявитель, на заседании коллегии, представил скорректированный перечень товаров/услуг и просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке №2019718341, с исключением из правовой охраны словесного элемента «ДЖУЦА», для товаров 32 класса МКТУ, а именно: *«воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, за исключением: *«изучение рынка; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса»*.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия выписок из ЕГРН от 14.04.2017г. и 18.07.2019г.;
2. Копия Договора на разработку товарного знака;
3. Копия выписок из ЕГРН от 27.09.2018г. и 18.07.2019г., копии постановлений о присвоении адресов;
4. Копия Договора на энергоснабжение производственной базы, Акт о технологическом присоединении;
5. Копия Листа записи (листы 1, 2, 7), Копия Договора возмездного оказания услуг, Акт приема-передачи, Гидрогеологическое заключение;

6. Копия Договора на оказание услуг по рекламно-маркетинговой поддержке;
7. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 № СП-21/31, Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2017 № СИП-680/2016, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 № СО 1-292/2017 по делу № СИП-680/2016, Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2017 № 300-КГ17-12538 по делу № СИП-680/2016, Заключение по результатам рассмотрения возражения по заявке № 2014707440, номер решения ППС № 2017В00439, Заключение по результатам рассмотрения возражения по заявке № 2018757791, номер решения ППС № 2020В00245, Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 № 41;
8. Паспорт памятника природы краевого значения «Гора Джуца» от 27.09.2017 №393.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.04.2019) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 комбинированное обозначение по заявке №2019718341 является



«
», состоит из стилизованного изображения горы и летящей над ней птицы, ниже расположен словесный элемент «ДЖУЦА», выполненный стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, белом, черном, голубом, телесном цветовом сочетании.

Заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно: *«воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, за исключением: *«изучение рынка; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным материалам показало, что «Джуца» - вторая по высоте останцовая магматическая гора Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах. Высота 1190,6 м. Памятник природы. Расположена на юге Пятигорья, на границе Минераловодской предгорной равнины и Джинальского хребта, в правобережье реки Джуца 2-я, в 2 км западнее села Этока. (см. Интернет сайт: <https://ru.wikipedia.org>, содержащий ссылку на «Джудская гора» // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.).

Согласно п. 14.4 Паспорта памятника природы краевого значения [8] «На горе «Джуца» известен единичный небольшой источник теплых гидрокарбонатно-сульфатных минеральных вод. Он самоизливается в нижней части северо-

восточного склона и свидетельствует о возможном скрытом бальнеологическом потенциале недр горы «Джуца».

Согласно информации в сети Интернет (https://etokavkaz.ru/kavkazskie_gory/dzhuca; <http://www.mpr26.ru/oopt/pamyatniki-prirody/gora-yutsa/>), на восточном склоне Джуцы есть источник с теплой минеральной водой (вода здесь гидрокарбонатно-сульфатная)", «В нижней части горы имеются три крупных тела травертинов мощностью до 20 м, свидетельствующих об излиянии в прошлом углекислых минеральных вод. На южном склоне бьет мощный родник пресных вод с температурой 7-9 град., известный под названием Юцкий ключ.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что применительно к испрашиваемым товарам 32 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, обозначение может восприниматься потребителями как указывающее на место происхождения товара (вода из источников на горе Джуца (она же Юца)).

Таким образом, словесный элемент «ДЖУЦА» заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ, является неохраноспособным, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент «ДЖУЦА» в заявленном обозначении не занимает пространственно доминирующего положения, то он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента, с чем заявитель выразил свое согласие.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Учитывая семантическое значение, регистрация заявленного обозначения, которое включает себя географическое названия горы в Ставропольском крае на имя заявителя, зарегистрированного в городе Москва, способна вести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 32 класса МКТУ *«воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»* и услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью*

розничной продаже; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров 32 класса».

Вместе с тем заявителем были представлены материалы, которые не могли быть учтены экспертизой.

В доказательство ведения хозяйственной деятельности направленной на организацию процесса добычи и организацию процесса производства артезианской воды, заявителем представлена копии выписок [1], из Единого государственного реестра недвижимости от 14.04.2017г., согласно которой на основании купли-продажи земельного участка серия 26АА №2962935 от 10.04.2017г. заявителем приобретен в собственность земельный участок для организации бурения скважины и добычи артезианской воды площадью 2500 кв.м по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Этока, ул. 50 лет Октября, 185/19. Согласно копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 27.09.2018г по договору купли-продажи земельного участка с нежилыми зданиями серия 26АА №3605911 от 25.09.2018г. заявителем была приобретена в собственность производственная база для организации производства розлива артезианской воды, включающая в себя земельный участок площадью 5000 кв.м по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Железноводский, ул.Дорожная и размещенные на нем административное здание и здания складов.

Согласно приложению [4] заявителем была осуществлена работа по подключению производственной базы к энергосетям ПАО «Ставропольэнергосбыт» с уровнем подаваемого напряжения не менее 10 кВ.

По адресу нахождения производственной базы 31.01.2019 г. было зарегистрировано ООО «Предгорный родник», основным кодом экономической деятельности которого является «производство минеральных вод» (код по ОКВЭД 11.07.1), и в котором заявитель является единственным учредителем и единоличным исполнительным органом, что подтверждается Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 31.01.2019г. Заявителем, от лица

данной компании был заключен Договор возмездного оказания услуг № 19КГГ134 от 07.10.2019г. с АО «Кавказгидрогелогия», предметом которого являлось составление гидрогеологического заключения для получения лицензии на право пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод и оказания услуг по получению права (лицензии) пользования участком недр местного значения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи. Выполнение работ по составлению гидрогеологического заключения подтверждается Актом приема-передачи от 28.10.2019г. [5].

В целях разработки формы бутылки и дизайна этикетки для планируемой к розливу артезианской воды заявителем был заключен Договор № 1 на оказание услуг по рекламно-маркетинговой поддержке от 05.03.2019г. с брендинговым агентством Lena McCoder (ИП Матюхина Е.С.) [6].

Таким образом, вышесказанное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявителем на территории Ставропольского края ведется коммерческо-хозяйственная деятельность, направленная на производство испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, что снимает основания отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2020, отменить решение Роспатента от 15.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019718341.