

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753465, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Stones of Carahunge**» по заявке №2018753465, поданной 04.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «Karahunge» («Караундж») представляет собой название памятника «Караундж» (Сюник - Армения) (известный, как древнейшая обсерватория), расположенного на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, в Сюникской области Армении, в трёх км к северу от города Сисиан. Комплекс состоит из множества больших стоячих камней, часть из которых имеет круглые отверстия в своей верхней части.

Кроме того, на сайте онлайн-платформы, предназначенной для размещения петиций, опубликована петиция к Министерству культуры Армении с требованием представить заявление касательно включения Караунджа в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (см. Интернет-сайты: <https://www.change.org/>, <https://vstrokax.net/novosti/drevnij-pamyatnikkaraundzh/>, <http://www.carahunge.com/> и др.).

Таким образом, поскольку в состав заявленного обозначения входит название древнейшего памятника Армении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя ООО «АЛЪЯНС» (Москва, Россия), будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- «Караундж» является неофициальным названием памятника (официальное название комплекса - «Зорац Карер» — «могучие камни», или «камни силы»). Как правильно указала экспертиза, слово «Караундж» является не географическим наименованием, а именно названием памятника - разрушенной обсерватории, или святилища;

- памятник отсутствует в списке объектов в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия (см., например, <https://whc.unesco.org/ru/list/?iso=am&search=&>). В связи с этим, тот факт, что на сайте онлайн платформы, предназначенной для размещения петиций, опубликована петиция к Министерству культуры Армении с требованием представить заявление касательно включения Караунджа в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не имеет никакого значения;

- правомерность довода заявителя подтверждается также позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в п.4 Обзора практики СИП, со ссылкой на судебное дело № СИП-47/2016 в отношении товарного знака №285829 («Арагац»);

- потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи. Таким образом, само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе в сети Интернет, не свидетельствует о его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием;

- так как само слово «Carahunge», имеющее самостоятельное значение, является присвоенным в 90 годах XX века названием расположенного в безлюдной гористой местности памятника, и отсутствуют сведения о его известности как места производства алкогольных напитков, обозначение не способно порождать в сознании потребителя представлений об определённом месте происхождения товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, в связи с чем отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и нахождения их производителя;

- заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский переводится как «камни Караунджа» или «валуны Караунджа». Оба варианта смыслового значения для заявленных товаров и услуг являются фантазийными, не способными каким-либо образом характеризовать заявленные товары 33 класса

МКТУ и/или их изготовителя, а также услуги 35 класса МКТУ и/или лицо, оказывающее указанные услуги, не способными вызывать прямые ассоциации о происхождении производителя товаров из Армении.

- согласно п.7 Обзора практики СИП, «несовпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, включенным в состав товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя»;

- между заявителем по заявке на товарный знак № 2018753468 и ООО «Арагатский Винный Завод» (адрес: 6607, АМ Республика Армения, Арагатский марз, с. Арагат, ул. Раффи, 19) подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 25.08.2020г. В рамках указанного Соглашения стороны договорились о совместных действиях с целью производства и продвижения на рынке РФ алкогольной продукции под серией обозначений, включая обозначение по заявке на товарный знак № 2018753468;

- обращаем внимание, что Роспатент вынес решение о государственной регистрации товарного знака от 28.10.2020г. по заявке № 2019740680 «Легенды Караунджа», включающего обозначение «Караунджа», в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Данное обстоятельство свидетельствует о признании Роспатентом возможности предоставления правовой охраны подобным обозначениям. В настоящее время по указанной заявке зарегистрирован товарный знак №782598.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.08.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018753468 в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки сведений из сети Интернет по адресам:
[https://ru.vvikipcdia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B\(\)%D1%86-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%I\)1%80](https://ru.vvikipcdia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B()%D1%86-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%I)1%80).

<https://vhc.unesco.org/m/list/?iso=am&search=&>,

<https://vv.vvv.mullitrان.com/m.exe?s=stones&l1=1&l2=2>.

2. Копия Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 25.08.2020г.

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

С учетом даты (04.12.2018) поступления заявки №2018753465 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

«**Stones of Carahunge**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения

испрашивается в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ информационных и словарно-справочных источников показал следующее.

На современной территории Республики Армения – близ города Сисиан Сюникского марза находится памятник «Караундж», который состоит из 223 (по данным академика П. Геруни) определенным образом расставленных в основном больших камней, предназначенных для вертикального стояния. Центром строения является яйцеобразно расставленная группа камней. От центра тянутся два ряда камней, образуя два крыла, направленных на север и на юг. Надземные части камней имеют высоты 0,5 – 3 м. Имеются окружности разных диаметров, выложенных из камней, на 0,5 м выступающих над землей.

Согласно представленным экспертизой источникам, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Carahunge» является названием разрушенной обсерватории, расположенной на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, в Сюникской области Армении.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, заявленное обозначение может вызывать ассоциации у потребителей с происхождением продукции, маркированной данным обозначением, из Армении.

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

Согласно возражению, заявитель будет выступать только владельцем товарного знака, в то время как производство алкогольной продукции под

обозначением «**Stones of Carahunge**» планируется осуществлять по заказу заявителя на основании соглашения (3) с ООО «Арапатский Винный Завод», находящимся в Республике Армения.

При этом пунктом 2.3 соглашения (3) предусмотрено, ООО «АЛЪЯНС» является заявителем по заявкам на товарные знаки, указанным в пункте 1.1. настоящего Соглашения на территории Российской Федерации - ООО «Арапатский

Винный Завод» признает указанное право заявителя и обязуется не препятствовать в регистрации указанных в настоящем пункте обозначений в качестве товарных знаков, а также представить заявителю все необходимые документы и/или сведения для регистрации данного обозначения в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ на имя заявителя.

Кроме того, коллегия учла, что экспертизой уже было принято решение от 28.10.2020г. о регистрации товарного знака по заявке № 2019740680, с учетом аналогичных материалов, представленных заявителем в ответ на уведомление экспертизы.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2021, отменить решение Роспатента от 06.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018753465.