

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762531, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2019762531, поданной 05.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 23.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762531 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32, 33 и части услуг 35 классов МКТУ на основании пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «КАРЕЛИИ», который, вне зависимости от использования его в составе словосочетания «СИЛА КАРЕЛИИ», воспринимается, как указание на географическое наименование КАРЕЛИЯ (Республика Карелия) - субъект Российской Федерации, что для заявителя, находящегося в г.Никосия, Кипр, не соответствует действительности.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком **МОРОША** по свидетельству № 217469 с приоритетом от 11.09.2000 (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АНТРЕСОЛЬ», г. Архангельск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 21.07.2021 поступило возражение и дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно исключает все товары 32 класса МКТУ, исключает услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, а также сокращает перечень товаров 33 класса МКТУ до следующих позиций *«водка; напитки горькие; напитки алкогольные, кроме пива, а именно напитки, допускающие использование минеральной воды в составе, в том числе водки особые»;*

- с учетом уточненного перечня противопоставленный товарный знак (1) может быть снят;

- включение в заявленное обозначение словесного элемента «КАРЕЛИИ» заявитель обосновывает тем, что алкогольная продукция производится с использованием артезианской воды, добываемой из скважины, расположенной на

территории Республики Карелия, что подтверждается материалами, представленными заявителем;

- при этом заявитель согласен с указанием словесного элемента «КАРЕЛИИ» в качестве неохраняемого элемента;

- указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- заявитель также отмечает, что является правообладателем товарного знака

МОРОША

по свидетельству №465427, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32, 33, классов МКТУ.

- кроме того, заявитель также приводит примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, например,

товарные знаки: **САХАРА** по свидетельству №532416, **УРАЛ** по

свидетельству №563860, **Мадагаскар/Madagascar** по свидетельству

№505814, **ПОЛЕСЬЕ** по свидетельству №558388, **АЛЯСКА** по

свидетельству №408414, а также примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные элементы «КАРЕЛИИ», например, товарные знаки:

Жемчужина Карелии

по свидетельству №481943,

Звезда Карелии

по свидетельству № 557409,



по

свидетельству № 770884, **КАРЕЛЬСКИЙ СБОР** по свидетельству

№458447 и др. Указанное свидетельствует о возможности регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя;

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019762531 для уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, с указанием словесного элемента «КАРЕЛИИ» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Заключение коллегии палаты по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку «KARELIA» по свидетельству №303290;
2. Договор купли-продажи (артезианской воды) от 05.12.2016 за №01/2016/170, заключенный между ООО «Нордтрейдинг» и ООО «Русский Север», и приложения к нему;
3. Выборка товарных накладных, счет-фактур на поставку артезианской воды за 2016-2021 гг.;
4. Финансовые отчеты по поставке артезианской воды за 2016-2019 гг.;
5. Акты проверки качества продукции: водка особая «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ» (№11/18 от 18.11.2019; №04/03 от 04.03.2019);
6. Сведения о товарном знаке «Мороша» по свидетельству №465427;
7. Лицензионный договор от 01.03.2013 на использование товарного знака по свидетельству №465427, заключенный между компанией ГСХ Трейдмаркс Лимитед и ООО «Русский Север»;
8. Сведения о поставке в розничные сети продукции - водка особая «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ»;
9. Аттестат аккредитации № RA.RU/22ПН71 от 23.07.2015, удостоверяющий, что испытательная производственная лаборатория ООО «Родники К» соответствует требованиям ГОСТа, и приложение к нему;
10. Ответы на запросы «О проведении исследования образцов продукции водка особая «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ» (от 01.10.2019, от 08.04.2019);
11. Рецепт водки особой «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ»;

12. Технологическая инструкция по производству водки особой «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ».

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2019) поступления заявки № 2019762531 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение по заявке № 2019762531 представляет собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположены изобразительные элементы в виде трех волнистых линий, в центральной части обозначения – словесный элемент «МОРОША», в нижней части обозначения – словесный элемент «Сила Карелии».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ «*водка; напитки горькие; напитки алкогольные, кроме пива, а именно напитки, допускающие использование минеральной воды в составе, в том числе водки особые*» и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), а также однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака (1).

Таким образом, в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, обозначение по заявке №2019762531 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАРЕЛИИ», образованный от слова Карелия – субъект Российской Федерации, республика в её составе, входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района (см. Яндекс-словари), указывает на место нахождения заявителя и место производства товаров.

Коллегия отмечает, что подобные обозначения могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров основаны на том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Карелии» указывает на определенное место производства товаров, что для заявителя – кипрской компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед не соответствует действительности.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных заявителем с возражением, показал следующее.

Согласно лицензионному договору [7], заключенному между ГСХ Трейдмаркс Лимитед (заявитель по рассматриваемой заявке) и ООО «Русский Север», производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации осуществляет ООО «Русский Север».

Исходя из технологической инструкции [12], разработанной ООО «Русский Север», при производстве водки «МОРОША Сила Карелии» используется природная вода, которая добывается из скважин №14/02153 или №2, расположенных на территории Республики Карелия.

Указанная вода, поставляется ООО «Нордтрейдинг», согласно договору купли-продажи, заключенному между ООО «Нордтрейдинг» и ООО «Русский Север» [2].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об осуществлении заявителем деятельности по производству алкогольной продукции под обозначением «МОРОША Сила Карелии» с использованием природной воды из Карелии.

Коллегией также принято во внимание материалы, представленные заявителем, согласно которым водка особая «МОРОША НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ КАРЕЛИИ. СИЛА КАРЕЛИИ» присутствует на российской рынке с 2019 года, а также то, что заявитель является правообладателем товарного знака «Мороша» по свидетельству №465427 с приоритетом от 05.05.2010, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ, указанного выше, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2021, изменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019762531.