

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 12.02.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Тонких П.С., г. Липецк (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767458, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЕЛЕЦКИЙ ГРАФИН**» по заявке №2020767458, поданной 27.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767458. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ» - поселок в Липецкой области (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/482145>), представляет собой географическое наименование, указывает на место производства товаров 32, 33

классов МКТУ, в связи с чем указанный словесный элемент является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является индивидуальный предприниматель из Российской Федерации (город Липецк), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ», будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 12.02.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное неделимое словосочетание «ЕЛЕЦКИЙ ГРАФИН», слова в котором грамматически и семантически связаны, при этом образуют собой смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов;

- смысловую нагрузку в заявленном обозначении несёт существительное «ГРАФИН», поскольку является главным словом; прилагательное «ЕЛЕЦКИЙ», в свою очередь, является зависимым словом в заявленном обозначении;

- таким образом, заявленное обозначение является фантазийным в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, следовательно, не нарушает пункты 1, 3 статьи 1483 Кодекса;

- фантазийность такого словосочетания подтверждается наличием товарных знаков

с подобным словообразованием, например, товарные знаки «**Тамбовский графин**», «**Воронежский ГРАФИН**», «**Уральский Таманский графин**», «**ГРАФИН**» по свидетельствам №№490626, 752113, 423204, 767472;

- названия «ЕЛЕЦ», «ЕЛЕЦКИЙ» имеют различные населённые пункты Российской Федерации: 1) деревня в Горняцком районе города Воркуты; 2) уездный город Орловской губернии; 3) посёлок городского типа в Коми АССР;

- также слово «ЕЛЕЦ» имеет и другие семантические значения: 1) душка, дужка или грудная вилочка у птиц; 2) возвышенная середина груди у животных и человека; 3) рыба

Cyprinus leuciscus, семейство карпиев; 4) дубовая поросль (Толковый словарь Даля В.И., 1863-1866);

- учитывая вышеизложенное, нельзя однозначно утверждать, что словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ» в составе заявленного обозначения ассоциируется исключительно с географическим объектом и может быть воспринят как указание на место производства товаров и нахождения заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020767458 в отношении всего заявленного перечня товаров 32, 33 классов 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 пункту 1 (3) и пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место производства товаров - город Елец (см. Словарь современных географических названий. Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006) и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, так как заявитель находится в городе Липецке.

Так как заявитель отсутствовал на заседании коллегии 24.03.2022, указанные выше дополнительные обстоятельства были зафиксированы членами коллегии в соответствующую графу в протоколе заседания, а также были продублированы в уведомлении от 24.03.2022 о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок для предоставления времени заявителю для подготовки мотивированной позиции в их отношении.

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

Коллегия отмечает, что заявителем до даты рассмотрения возражения на заседании коллегии от 22.04.2022 и на настоящий момент не было представлено письменных

пояснений в отношении дополнительных обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.11.2020) подачи заявки №2020767458 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, 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 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 «ЕЛЕЦКИЙ ГРАФИН» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ основано на противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует пункту 1 (3) и пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место производства товаров - город Елец (см. Словарь современных географических названий. Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006) и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, так как заявитель находится в городе Липецке.

Анализ заявленного обозначения «ЕЛЕЦКИЙ ГРАФИН» на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «ЕЛЕЦКИЙ» и «ГРАФИН», разделенных пробелом, при этом коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание указанных словесных элементов является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «ЕЛЕЦКИЙ ГРАФИН», в связи с чем анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия пункту 1, 3 статьи 1483 Кодекса проводится отдельно по каждому словесному элементу, входящего в данное обозначение.

Согласно решению Роспатента от 26.10.2021, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ» - поселок в Липецкой области (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/482145>), представляет собой географическое наименование, указывает на место производства товаров 32, 33 классов МКТУ, в связи с

чем указанный словесный элемент является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, поскольку заявителем является индивидуальный предприниматель из Российской Федерации (г. Липецк), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ», будет вводить потребителя в заблуждение относительно относительно местонахождения изготовителя товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Однако, коллегия отмечает, что посёлок «ЕЛЕЦКИЙ», расположенный в Липецкой области, население которого составляет около 800 человек, является малоизвестным, в связи с чем представляется маловероятным, что средний российский потребитель будет ассоциировать данное название именно с данным географическим объектом.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ» заявленного обозначения является прилагательным, образованным от графического наименования «Елец» при помощи суффикса «к» и окончания «ий». При этом «Елец» - город в Липецкой области, на реке Сосна (см. Словарь современных географических названий. Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006). Данный город насчитывает 117 тысяч жителей (https://города-россия.рф/sity_id.php?id=158).

Данный географический объект (город Елец) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://elets-adm.ru/elets/about/>, <https://nesiditsa.ru/city/elets>, <https://russia.travel/places/58232/>, <http://intourist-elets.ru/o-gorode/>, <https://livingheritage.ru/brand/lipeckaya-oblast/elec>).

Коллегия сообщает, что Елец характеризуется производством безалкогольных (<https://cfo.spr.ru/elets/kristalniy-istochnik.html>, <https://yeletsvodokanal.ru/history.html>, <https://vodavrn.ru/catalog/voda/butilirovannaya/ekobalans-myagkaya-pervoj-kategorii-19-l/>, https://www.jti.com/sites/default/files/local-files/ru/russian/documents/news-documents/elcu_podarili_novy_i_vodoprovod_s_pitevoi_vodoi.pdf) и алкогольных напитков (<https://elets-pivo.ru/>, <https://bizorg.su/elets-rg/c224266-kratos-ooo>,

lipeckoj-oblasti-for-sale/, <http://vinogradvcartincan.ru/>, <https://valerianovi.my1.ru/>, https://lipetsktime.ru/news/economy/unikalnyy_vinogradnik_organizoval_elchanin_na_priusadebnoy_uchastke/).

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ» заявленного обозначения воспринимается как указание на место происхождения товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой безалкогольные и алкогольные напитки. 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 словесный элемент «ЕЛЕЦКИЙ» заявленного обозначения не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Елец», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в городе Липецке, заявленное обозначение «ЕЛЕЦКИЙ ГРАФИН» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 32, 33 класса МКТУ на территории города Ельца, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров или оказания услуг.

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 этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается довода заявителя о том, что слово «ЕЛЕЦ» имеет несколько значений, а именно : 1) душка, дужка или грудная вилочка у птиц; 2) возвышенная середина груди у животных и человека; 3) рыба *Cyprinus leuciscus*, семейство карпиев; 4) дубовая поросль (Толковый словарь Даля В.И., 1863-1866), коллегия поясняет, что для среднего российского потребителя данное слово в большой степени известно как название географического объекта (город Елец), а остальные значения данного слова не являются такими же очевидными для потребителя, в связи с чем, в первую очередь, заявленное обозначение будет ассоциироваться с названием географического объекта.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2022, изменить решение Роспатента от 26.10.2021, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767458 по дополнительным основаниям.