

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (правила – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.11.2022 возражение, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «ШИН-ЛАЙН», Республика Казахстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750070, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021750070 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.08.2021 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.07.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. Основанием для принятия вышеупомянутого решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, входящий в его состав словесный элемент «ШИШКИН ЛЕС» (поселок в Троицком административном округе г.

Москва, поселение Михайлово-Ярцевское. Администрация располагается по адресу: 108833, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, стр. 41, см. официальный сайт поселения <http://www.admsp.ru/o-poselenii/informatsiya/>) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства товаров и местонахождение их изготовителя, в связи с чем являются неохраняемыми элементами согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесное обозначение «ШИШКИН ЛЕС» не может быть отнесено к малоизвестному географическому названию, поскольку информация о нем содержится в общедоступных источниках для широкого круга лиц, в связи с чем не имеет иного восприятия, чем географическое наименование, не требует размышления и домысливания.

В целом регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, а также места нахождения изготовителя этих товаров. Поскольку заявителем не были представлены какие-либо материалы, подтверждающие производство заявленных товаров в указанном географическом объекте, мотивов для снятия оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с приведенными в заключении по результатам экспертизы доводами, а именно:

- в состав заявленного обозначения входит элемент «», является частью зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №271787, №794785, №873520, №814944, что свидетельствует о различительной способности заявленного обозначения;

- обозначение «ШИШКИН ЛЕС» является малоизвестным топонимом, в большей мере ассоциируется с известным русским художником И.И. Шишкиным, темой картин которого является русский лес;

- поиск по обозначению «ШИШКИН ЛЕС» в сети Интернет показал наличие сведений об одноименном детском познавательном журнале;

- обозначение «ШИШКИН ЛЕС» по смыслу ассоциируется с хвойным лесом, шишками, фамилией Шишкин;

- ранее Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №536980, №743818, №346421 со словесным элементом «ШИШКИН ЛЕС»;

- при восприятии обозначения «ШИШКИН ЛЕС» применимы те же подходы, что и при экспертизе обозначения «БОРОДИНО», т.е. следует исходить из сформированной исторической известности фамилии художника И.И. Шишкина, а не из наличия топонима, не вызывающим ассоциации с местом производства товаров 29, 30 классов МКТУ;

- наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «ШИН-ЛАЙН», совпадающего с фирменным наименованием заявителя, обуславливает возможность для потребителя легко установить место нахождения изготовителя в Республике Казахстан (<https://www.shin-line.com.ru>).

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021750070 в качестве товарного знака для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- решения Суда по интеллектуальным правам №СИП-161/2013 от 25.12.2013, касающиеся товарного знака «BERGLAND» по свидетельству №321953, №СИП-582/2021 от 17.02.2021, касающиеся товарного знака «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ» по свидетельству №228508;

- сведения из сети Интернет о художнике И.И. Шишкине;

- результаты поисковика Яндекс по запросу «ШИШКИН ЛЕС».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (09.08.2021) поступления заявки №2021750070 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 3 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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 на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 29, 30

классов МКТУ комбинированное обозначение « **ШИШКИН ЛЕС**» по заявке №2021750070 с приоритетом от 09.08.2021 состоит из горизонтально-ориентированного четырехугольника, в котором левая часть выполнена в виде квадрата красного цвета, на фоне которого расположено изображение головы оленя в окружности и ленты со словесным элементом «ШИН-ЛАЙН», а правая большая по размеру часть представляет собой прямоугольник зеленого цвета со словесным

элементом «ШИШКИН ЛЕС». Словесные элементы «ШИН-ЛАЙН» и «ШИШКИН ЛЕС» выполнены заглавными буквами кириллического алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав элемент



«» представляет собой вариант уже принадлежащих заявителю



зарегистрированных товарных знаков «» по свидетельствам №271787,



«» по свидетельству №794785, «» по свидетельству №873520,



«» по свидетельству №814944. Словесный элемент «ШИН-ЛАЙН» является фантазийным, воспроизводит фирменное наименование заявителя – Товарищество с ограниченной ответственностью «ШИН-ЛАЙН».

Вместе с тем в состав заявленного обозначения входит также визуально доминирующий словесный элемент «ШИШКИН ЛЕС», который представляет собой словосочетание, состоящее из двух лексических единиц русского языка. Так, согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации «ЛЕС» представляет собой существительное, означающее множество дикорастущих деревьев, расположенных на большом пространстве; пространство, обильно поросшее деревьями (см. Энциклопедический словарь 2014, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/32141/лес>).

В свою очередь слово «ШИШКИН», с одной стороны, является притяжательным прилагательным, образованным от существительного «ШИШКА» со значением «соцветие и плод хвойных и некоторых других растений округлой или овальной формы, покрытый чешуйками» (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/270466>), а, с другой стороны, «ШИШКИН» - русская фамилия (см. «Словарь русских фамилий», Никонов В. А., М.: «Школа-Пресс», 1993, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/14757?ysclid=ldofrl0qbs408640026>).

Коллегия приняла к сведению мнение заявителя о возможном ассоциативном восприятии обозначения «ШИШКИН ЛЕС» в связи с полученными результатами поисковых запросов в сети Интернет по этому словосочетанию, содержащими данные об одноименном детском познавательном журнале, а также об известном русском художнике И.И. Шишкине.

Вместе с тем, наличие вышеизложенной информации в сети Интернет не опровергает наличие сведений о топониме «ШИШКИН ЛЕС».

Обозначение «ШИШКИН ЛЕС» воспроизводит название географического объекта, а именно поселка в Троицком административном округе Москвы, поселение Михайлово-Ярцевское (см. официальный сайт поселения <http://www.admsp.ru/o-poselenii/informatsiya/>).

Сведения о поселке также фигурируют на Интернет-портале Академик.ру (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1894294?ysclid=ldoigj6aym934734604>).

Посёлок Шишкин Лес расположен на правом берегу реки Пахры примерно в 23 км к западу от центра города Подольска. Через посёлок проходит Московское малое кольцо. Исходя из Всероссийской переписи, население поселка в 2020 году составляло 4499 человек. Одно из градообразующих предприятий ООО «Шишкин лес холдинг», производящий питьевую воду под обозначением «ШИШКИН ЛЕС».

Таким образом, несмотря на то, что посёлок Шишкин Лес не относится к крупным населенным пунктам, там, тем не менее, имеется крупное производственное предприятие по производству бутилированной питьевой воды, т.е. товаров 32 класса МКТУ. При сопровождении продукции в гражданском обороте в качестве места нахождения производителя фигурирует именно посёлок Шишкин Лес.

В этой связи обозначение «ШИШКИН ЛЕС» при маркировке товаров 29, 30 классов МКТУ, относящихся к пищевой продукции, способно вызывать правдоподобные представления об определенном месте происхождения товара, т.е. восприниматься в качестве обозначения, характеризующего товары.

В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми

производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

С учетом отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения обозначением «ШИШКИН ЛЕС» различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает спорное обозначение не как название географического объекта, а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Вместе с тем, поскольку заявитель, являющееся иностранным юридическим лицом, не имеет отношения к такому географическому объекту на территории Российской Федерации как поселок Шишкин Лес, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ или места нахождения их изготовителя.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в оспариваемом решении Роспатента от 22.07.2022. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2022.