

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2021, поданное компанией SAY Organization OÜ, Эстония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503811, при этом установлено следующее.



Знак «» по международной регистрации №1503811 с приоритетом от 29.10.2019 зарегистрирован в Международном бюро

Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 16.11.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации



знаку «» по международной регистрации №1503811 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SCHENGEN» является географическим наименованием, поскольку «Шенген» - это деревня, расположенная в Великом герцогстве Люксембург (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78697/Шенген>), в связи с чем словесный элемент «SCHENGEN» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Эстонской Республики, регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «SCHENGEN», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения заявителя на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для потребителей во всем мире, включая россиян, слово «SCHENGEN» стало нарицательным и связано с шенгенской зоной и единой визой, которую

достаточно получить в одной из 26 стран Шенгенского Соглашения, чтобы впоследствии иметь возможность передвижения во всех странах-участницах вышеупомянутого Соглашения;

- заявленное обозначения не будет вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, так как Эстония является страной-участницей Европейского Союза с 01.05.2004;

- конкретно в деревне Шенген нет производства пива или каких-либо безалкогольных напитков и данное место не ассоциируется у потребителей с каким-либо производством в принципе.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2020 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1503811 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 13.05.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 13.05.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 13.05.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании SAY Organization OÜ на решение Роспатента от 16.11.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503811.

Как следует из текста упомянутого акта «способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране».

Вместе с тем, по тексту данного акта указывалось, что «выводы о вероятных ассоциативных связях должны базироваться не на известности Европейского союза в целом как места производства товаров, а на том, может ли именно деревня Шенген ассоциироваться с соответствующими товарами (услугами) у адресной группы потребителей, разумно ли предположить, что словесный элемент «SCHENGEN» будет указывать на место происхождения спорных товаров (услуг). Роспатент в оспариваемом решении от 13.05.2021 не устанавливал наличие ассоциативных связей именно между деревней Шенген и товарами 32-го класса МКТУ (в частности, пивом) у адресной группы потребителей».

В результате, в отношении несоответствия знака по международной регистрации №1503811 положению подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса судебная коллегия пришла к выводу о том, что «изложенные в оспариваемом ненормативном правовом акте выводы не учитывают в полной мере приведенные в возражении доводы заявителя, а также не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение воспринимается российским потребителем как прямо указывающее на деревню Шенген в качестве места производства и (или) местонахождения производителя в отношении всех товаров, указанных в перечне знака по международной регистрации №1503811».

Кроме того, судебная коллегия отмечала, что «фактическое производство названных товаров осуществляется в месте нахождения заявителя, а не в деревне Шенген».

Таким образом, в отношении несоответствия заявленного обозначения положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса судебная коллегия пришла к выводу о том, что «аргументы Роспатента о том, что при восприятии обозначения со словесным элементом «SCHENGEN» у потребителей вероятнее всего будут возникать ассоциации, связанные с местонахождением заявителя на территории деревни Шенген, носят предположительный характер и не основаны на представленных в материалах дела доказательствах».

Заявителем 07.12.2022 было направлено дополнение к возражению от 16.03.2021, в котором он описывал выводы решения Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу № СИП–822/2021 и просил коллегия рассмотреть возможность предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503811.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.10.2019) приоритета международной регистрации №1503811 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.



Знак «» по международной регистрации №1503811 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде прямоугольника и в виде пятиконечной звезды, а также из словесного элемента «SCHENGEN», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503811 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 13.05.2021 административный орган отмечал, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «SCHENGEN» воспроизводит название деревни, расположенной в Великом герцогстве Люксембург (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78697/Шенген>). Также Роспатент в своем решении указывал, что географический объект (Шенген) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://pressa.tv/web-puteshestviya/34363->

shengen-derevushka-gde-s-neba-padayut-evro-25-foto.html, <https://ria.ru/20071221/93553647.html>, <https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/post/destinations/2019/1/8/38648>). В частности, именно в деревне Шенген было подписано Шенгенское соглашение - одностороннее соглашение, обеспечивающее беспрепятственный проезд по европейским странам, которые в него вошли. Сегодня в Шенгенскую зону входят 26 государств-членов.

Кроме того, Люксембург входит в таможенный союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/8460/Бенилюкс>), страны-участники которого (Голландия и Бельгия) известны производством пива и иных безалкогольных напитков, таким образом, у потребителей будет возникать ложная ассоциация по поводу места производства товаров. Коллегия отмечает, что заявителем не предоставлено никаких доказательств того, что оно производит товары 32 класса МКТУ на территории Бенилюкса.

Вместе с тем, Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021 было установлено, что данных сведений недостаточно для вывода о том, что словесный элемент «SCHENGEN» знака по международной регистрации №1503811 воспринимается потребителями как указание на место происхождения товаров 32 класса МКТУ, то есть у судебной коллегии нет оснований для вывода о том, что знак по международной регистрации №1503811 не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Судебная коллегия отмечала, что, так как словесный элемент «SCHENGEN» знака по международной регистрации №1503811 не является местом происхождения товаров 32 класса МКТУ, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства товаров. Так, в Решении Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021 указывалось, что «фактическое производство названных товаров осуществляется в месте нахождения заявителя, а не в деревне Шенген». Следовательно, судебная коллегия пришла к выводу о том,

что знак по международной регистрации №1503811 соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учётом выводов решения Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021, коллегия полагает, что может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503811 в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2021, отменить решение Роспатента от 16.11.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1503811 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.