

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 18.12.2025 возражение, поданное Ибрагимовым Шамилем Назимовичем, Республика Дагестан, г. Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024722957, при этом установила следующее.

Заявка №2024722957 на регистрацию обозначения «СОКРОВИЩА ДАГЕСТАНА» была подана на имя заявителя 04.03.2024 в отношении товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.09.2025 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 21, 25, 28, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ, с указанием слова «ДАГЕСТАНА» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Дагестана» (Республика Дагестан в составе Российской Федерации. Образована в 1921 г в (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1552/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.)), не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком

СОКРОВИЩЕ
« **СОКРОВИЩЕ** » по свидетельству № 273378 (с приоритетом от 05.03.2002), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛС", г.Пятигорск, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.12.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает, что оспариваемое решение не содержит соответствующего анализа возможного восприятия обозначения «ДАГЕСТАНА» потребителями ни по отношению к конкретным товарам и услугам, ни по отношению к месту производства таких товаров и услуг;

- заявленное обозначение является фантазийным, то есть представляет собой не отдельные элементы, а комбинацию, за счет которой производит определенное впечатление на потребителей;

- само по себе слово «Дагестан» является достаточно широким понятием, не позволяющим однозначно указывать на какие-либо определенное место или регион;

- упоминание того или иного географического названия в источниках

информации, в том числе в сети Интернет, не свидетельствует о его известности потребителям товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием или природным характером каких – либо товаров или услуг;

- заявитель приводит примеры регистраций, в которых городам предоставлена

memfis

правовая охрана: « » по свидетельству №643079,

MADISON



« » по свидетельству №739904, « » по свидетельству №250175 и другие;

- заявитель выражает несогласие с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком;

- заявленное обозначение представляет собой единое фантазийное словосочетание «СОКРОВИЩА ДАГЕСТАНА», в то время как противопоставленный товарный знак является словом «СОКРОВИЩЕ», которое не осложнено никакими фантазийными словесными элементами;

- обозначения производят разное семантическое, зрительное и слуховое впечатление, в целом друг с другом не ассоциируются.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (04.03.2024) заявки № 2024722957 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил 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 в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и

звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

- графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

- смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Как следует из 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном положении.

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 « **СОКРОВИЩА ДАГЕСТАНА** » по заявке №2024722957 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.09.2025 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 21, 25, 28, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ, с указанием слова «ДАГЕСТАНА» в качестве неохраняемого элемента обозначения. Заявитель получил свидетельство №1161146.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «СОКРОВИЩА ДАГЕСТАНА» грамматически образуют словосочетание, но не являются устойчивым

словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/2183/ДАГЕСТАН, Источник: Энциклопедия "Отечество", <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дагестан>) Дагестан - Республика Дагестан, субъект Российской Федерации; расположен на юге Европейской части России, в восточной части Северного Кавказа. Омывается водами Каспийского моря. Входит в Северо-Кавказский экономический район. Образована, де-факто 13 ноября 1920 года, де-юре 19 января 1921 года как автономная республика в составе РСФСР. Столица — город Махачкала. Граничит с Азербайджанской Республикой на юге, с Грузией на юго-западе, с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе и с Республикой Калмыкия на севере (последние три являются субъектами России).

Учитывая вышеприведенное семантическое значение, коллегия приходит к выводу, что слово «Дагестан» ничем иным как географическим объектом не является. Слово «сокровища» не приносит фантазийного смысла слову Дагестан, грамматически и по смыслу потребитель воспринимает обозначение с отсылкой на конкретный географический объект.

Относительно испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ, коллегия отмечает, что Республика Дагестан обладает развитым промышленно-производственным комплексом, который позволяет в полном объеме производить товары и оказывать услуги по всем испрашиваемым классам МКТУ:

Машиностроение и приборостроение (08, 09 классы МКТУ): Крупнейшие заводы (КЭМЗ, Дагдизель, Азимут) выпускают как высокотехнологичную навигационную электронику, так и всемирно известные ножевые изделия.

Легкая промышленность и ремесла (18, 20, 21, 25, 28 классы МКТУ): Регион является историческим центром производства изделий из кожи, уникальной

деревянной и металлической посуды, мебели и одежды (от традиционных папах до современных брендов).

Агропромышленный комплекс (29, 30, 31 классы МКТУ): Дагестан — один из лидеров Российской Федерации по производству баранины, риса, фруктов, меда и консервированной продукции.

Сфера услуг (35, 39, 43 классы МКТУ): Мощная инфраструктура гостеприимства включает развитую сеть логистики, рекламные агентства и сотни объектов общественного питания и туризма.

Таким образом, установлено, что поскольку словесный элемент «ДАГЕСТАНА» ничем иным кроме как географическим объектом не является, то прямо указывает на место производства товаров/ оказания испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 08, 09, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ. В связи с изложенным, вывод Роспатента о том, что слово «ДАГЕСТАНА» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Для приобретения различительной способности обозначением «ДАГЕСТАНА» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 04.03.2024 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки испрашиваемых товаров и услуг, об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений вниманию коллегии представлено не было.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен товарный знак

«**СОКРОВИЩЕ**» по свидетельству № 273378. Правовая охрана

знака распространяется на товары 29 и 30 классов МКТУ.

Из вышеизложенного анализа следует, что заявленное обозначение «СОКРОВИЩЕ ДАГЕСТАНА» не является устойчивым выражением, а также, что словесный элемент «ДАГЕСТАНА» в отношении испрашиваемых товаров 29 и 30 класса МКТУ является слабым элементом обозначения.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал, что основные индивидуализирующие элементы «СОКРОВИЩА» и «СОКРОВИЩЕ» (где: «сокровище» это драгоценность, дорогая вещь, что-то ценное. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) являются тождественными, а исполнение их одним алфавитом и в одном регистре сближает их графически.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности сравниваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ показал, что они либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид товаров, имеют одно и то же назначение, условия реализации, являются однородными. Вывод об однородности сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №273378 и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Приведенные заявителем примеры иных регистраций представляют собой иные обозначения, что не позволяет коллегии рассматривать данные обозначения как аналогичные, кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2025, оставить в силе решение Роспатента от 03.09.2025.