

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (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, рассмотрела поступившее 24.10.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ТЯК», г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728379, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018728379 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «**Белевские ягодные чай**», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемым в России наименованием места происхождения товаров № 156 «**Белёвская пастила**», право пользования которым с более ранними приоритетами было предоставлено другим лицам по свидетельствам №№ 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5 и 156/6, и

с охраняемым в России наименованием места происхождения товаров № 200 «Белёвский пряник», право пользования которым с более ранним приоритетом было предоставлено другому лицу по свидетельству № 200/1, а также с обозначениями, заявленными другими лицами на регистрацию в качестве наименований мест происхождения товаров до даты подачи рассматриваемой заявки, а именно по заявкам №№ 2018715301 («Белёвская пастила»), 2017705061 («Белёвский зефир») и 2017705062 («Белёвский мармелад»), делопроизводство по которым на дату принятия решения Роспатента не было завершено.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.07.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров, так как сравниваемые обозначения в целом отличаются друг от друга количеством слов, слогов, звуков и букв, составом звуков и букв, их шрифтовым исполнением и наличием в составе заявленного обозначения изобразительных элементов, а также разными смысловыми значениями, обуславливаемыми разными именами существительными, на которые у них падают логические ударения.

При этом в возражении указывается, что продукция, из которой заявителем изготавливаются чаи, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение, произрастает именно на территории Белевского района Тульской области, чем и мотивируется его желание индивидуализировать свои товары соответствующим словесным элементом в составе заявленного обозначения. По мнению заявителя противопоставленные наименования мест происхождения товаров, охраняемые в отношении иных определенных товаров, не должны препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для неоднородных им товаров и услуг.

Кроме того, в возражении было отмечено и то, что на практике могут иметь место ситуации, когда заявленное обозначение включает слово, сходное с охраняемым наименованием места происхождения товаров, но в совокупности с другими словами образующее словосочетания, дающие качественно иной уровень восприятия потребителями этих словосочетаний в целом, в силу чего они уже не ассоциируются с наименованием места происхождения товаров, то есть не подлежат признанию сходными с ним.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (06.07.2018) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что

регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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 пунктом 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: 1) 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; 2) 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; 3) 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент **«Белевские ягодные чаи»**, так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.07.2018 испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В указанном словесном элементе слова «ягодные чаи» сами по себе являются неохраноспособными элементами, характеризующими приведенные в заявке товары и услуги, указывая на их вид и свойства либо на их отношение к определенному ассортименту товаров (к товарной линии напитков), производимых заявителем, что им не оспаривается, поскольку данные слова были изначально указаны непосредственно им самим же в рассматриваемой заявке в графе (526) как неохраняемые элементы.

Неохраноспособность данных слов в составе заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров 30 класса МКТУ (напитков и составов для них) и соответствующих услуг 35 класса МКТУ, воспринимаемых в качестве непосредственно связанных с ними, как предназначенных для их продвижения и продажи, позволяет исключить эти слова из сравнительного анализа с противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров.

Отсюда следует, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет и, следовательно, подлежит сравнительному анализу с противопоставленными обозначениями только лишь слово «Белевские», которое, к тому же, акцентирует на себе особое внимание, занимая начальное положение, с которого, собственно, и начинается восприятие рассматриваемого словосочетания в целом как на слух, так и визуально.

Необходимо также отметить и то, что шрифтовое исполнение словесного элемента и наличие изобразительных элементов в заявленном обозначении никак не принимаются во внимание при его сравнительном анализе с

наименованиями мест происхождения товаров, которые всегда являются исключительно словесными обозначениями (наименованиями) без какого-либо характерного шрифтового исполнения.

В свою очередь, охраняемое в России наименование места происхождения товаров № 156 «**Белёвская пастила**», право пользования которым с более ранними приоритетами было предоставлено другим лицам по свидетельствам №№ 156/1, 156/2, 156/3, 156/4 и 156/6, и охраняемое в России наименование места происхождения товаров № 200 «**Белёвский пряник**», право пользования которым с более ранним приоритетом предоставлено другому лицу по свидетельству № 200/1, а также обозначения, заявленные другими лицами на регистрацию в качестве наименований мест происхождения товаров до даты подачи рассматриваемой заявки, а именно по заявкам №№ 2018715301 («**Белёвская пастила**») (свидетельство № 156/10), 2017705061 («**Белёвский зефир**») (№ 213 и свидетельство № 213/1) и 2017705062 («**Белёвский мармелад**») (№ 214 и свидетельство № 214/1), делопроизводство по которым на дату принятия оспариваемого решения Роспатента еще не было завершено, но на дату принятия возражения к рассмотрению по ним уже были зарегистрированы соответствующие охраняемые в России наименования мест происхождения товаров и выданы соответствующие свидетельства о праве пользования ими, представляют собой словосочетания, состоящие из имен существительных, указывающих также на определенные виды товаров («пастила», «пряник», «зефир» или «мармелад»), для которых они зарегистрированы, а соответствующее определенное место их происхождения определяется главными в этих наименованиях словами – «Белёвская» или «Белёвский», производными, собственно, от географического названия города Белёв.

Данные слова, главные в наименованиях мест происхождения товаров, абсолютно сходны со словом «Белевские», несущим основную индивидуализирующую нагрузку в составе заявленного обозначения, поскольку они имеют крайне близкие составы звуков и букв, а именно одну и ту же основу слов, несущественно отличаясь друг от друга всего лишь окончаниями слов, что

обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения со всеми вышеуказанными наименованиями мест происхождения товаров.

Что касается довода возражения о том, что на практике могут иметь место ситуации, когда заявленное обозначение включает слово, сходное с охраняемым наименованием места происхождения товаров, но в совокупности с другими словами образующее словосочетания, дающие качественно иной уровень восприятия потребителями этих словосочетаний в целом, в силу чего они уже не ассоциируются с наименованием места происхождения товаров, то есть не подлежат признанию сходными с ним, то следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Так, наличие грамматической и семантической связей между соответствующими словами в словосочетании «**Белевские ягодные чаи**» совсем не свидетельствует об обязательном изменении присущих этим словам смысловых значений и об образовании у него в целом какого-либо иного смыслового значения, которое существенно отличалось бы от соответствующих значений составляющих его отдельных слов. Притяжательное прилагательное «Белевские», несущее основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, воспринимается исключительно в значении принадлежности соответствующих товаров (продуктов питания), как и в случае с противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров, к определенному географическому объекту, указывая, собственно, на их конкретное место происхождения.

В возражении, в частности, указывается, что продукция, из которой заявителем изготавливаются чаи, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение, произрастает именно на территории Белевского района Тульской области, чем и мотивируется его желание индивидуализировать свои товары соответствующим словесным элементом в составе заявленного обозначения. Однако в этой связи следует отметить, что заявитель никак не обладает правом пользования тем или иным соответствующим охраняемым в

России наименованием места происхождения товаров, что должно было бы подтверждаться соответствующим свидетельством, выданным на его имя компетентным органом – федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Относительно довода возражения о том, что противопоставленные наименования мест происхождения товаров, охраняемые в отношении иных определенных товаров, не должны препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для неоднородных им товаров и услуг, следует отметить, что данный довод заявителя является совершенно некорректным, так как не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в отношении любых товаров и услуг в соответствии с нормой права, предусмотренной пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2019.