

## **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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 возражение, поступившее 25.09.2019, поданное Общества с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» г. Обнинск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722435 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

### **Тульский стандарт**

Словесное обозначение по заявке №2018722435, поданной 31.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722435. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 (1) и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Тульский» (прилагательное, образованное от географического названия – город Тула - административный центр Тульской области России, см. <http://dic.academic.ru>), который может быть воспринят потребителем как указание на место происхождения товаров, местонахождение их производителя, а поскольку заявитель находится в г. Обнинск (Калужская область), то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения их производителя (основание пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «Тульский пряник», зарегистрированным под №32, право пользования которым предоставлено:

- ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», г. Тула, (свидетельство №32/1 с приоритетом от 21.10.1998 года - срок действия регистрации продлен до 21.10.2028) – (1);

- ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула», г. Тула, (свидетельство №32/2 с приоритетом от 05.03.1997 года - срок действия регистрации продлен до 05.03.2027) – (2);

- Поляковой Ирине Анатольевне, г. Тула, (свидетельство №32/3 с приоритетом от 30.11.1999 года - срок действия регистрации продлен до 30.11.2019) – (3);

- ООО Кондитерская фирма «Сладкая сказка», г. Тула, (свидетельство №32/6 с приоритетом от 25.10.2012) – (4);

- ООО «Медовые традиции», г. Тула, (свидетельство №32/7 с приоритетом от 30.12.2013) – (5);

- ООО «Торговый дом «Медовые традиции», г. Тула, (свидетельство №32/8 с приоритетом от 10.02.2017) – (6).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.09.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Тульский стандарт» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ является фантазийным и само по себе не несет какой-либо информации о товаре, и/или его изготовителе, не указывает на место происхождения товара, местонахождение производителя, следовательно, не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места происхождения товаров;

- обозначение «Тульский стандарт» не известно потребителям, не использовалось ранее иными хозяйствующими субъектами, что говорит об отсутствии возможности возникновения каких либо ассоциативных связей относительно товаров, маркированных таким обозначением, или их изготовителем;

- кроме того, согласно договору на производство и поставку продукции за №36/П/2018 от 13.06.2018, заключенному между заявителем и ООО «АлкоТоргТула», заявитель по заказу ООО «АлкоТоргТула» производит и поставляет в его адрес алкогольную продукцию (в том числе: водка «Старая Тула, водка «Тульский стандарт») для дальнейшей реализации указанной продукции в городе Туле и Тульской области;

- заявителем разработан дизайн этикетки и контрэтикетки, произведена сертификация и декларирование выпускаемой продукции, а также осуществляется реклама выпускаемой продукции, маркированной словесным обозначением «Тульский стандарт», в торговых точках, в которых осуществляется продажа данной продукции. У потребителей продукции маркированной заявителем словесным обозначением «Тульский стандарт» в отношении товара «водка», не возникает ассоциативных связей относительно обозначения «Тульский стандарт» с конкретным производителем, адресом его местонахождения и местом происхождения товаров. Продукция приобрела определенную известность и узнаваемость на рынке;

- заявленное обозначения и противопоставленное НМПТ не сходны до степени смешения в силу фонетических и семантических признаков сходства. Так, семантика словесного элемента «Тульский стандарт» для потребителя очевидна ввиду заложенного в него смысла: образец, модель, эталон, норма и т.д., а в словосочетании «Тульский пряник» основной логический смысл падает на словесное обозначение

«Пряник» и в целом ассоциируется у потребителей с понятием – пряник, произведенный в Туле;

- заявленные товары 33 класса МКТУ не являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ противопоставленного НМПТ, поскольку имеют различные условия реализации; различный круг потребителей; не относятся к одному роду (виду) товаров; продаются в различных магазинах и различными предъявляемыми требованиями; продаются на различных прилавках; различный вид материалов, из которых изготовлены противопоставляемые товары.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018722435 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и в ответ на уведомление экспертизы были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Образец этикетки и контрэтикетки товара – водка «ТУЛЬСКИЙ СТАНДАРТ»;
3. Декларации о соответствии продукции «водки» от 13.08.2018;
4. Копия сертификата соответствия продукции «водки» от 13.08.2018;
5. Договор на производство и поставку продукции за №36/П/2018 от 13.06.2018 и приложения к нему;
6. Товарно-транспортная накладная;
7. Лицензия на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции, выданная ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ»;
8. Рецепт на водку «ТУЛЬСКИЙ СТАНДАРТ», 2018г.;
9. Технологические инструкции по производству водки «Старая Тула» и водки «Тульский Стандарт»;
10. Лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, выданная ООО «АлкоТоргТула»;
11. Гарантийное письмо ООО «АлкоТоргТула», направленное в адрес ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ»;

## 12. Гарантийное письмо ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (31.05.2018) заявки № 2018722435 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно пункту 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 до степени смешения с ним 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.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть 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.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

## Тульский стандарт

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 28.06.2019 заявленному обозначению отказано в государственной регистрации на основании его несоответствия требованиям, изложенным в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «Тульский пряник», зарегистрированным под №32, исключительные права на которые предоставлены иным лицам на основании свидетельств №32/1 – (1); №32/2 – (2); №32/3 – (3); №32/6 – (4); №32/7 – (5); №32/8 – (6).

Противопоставленное НМПТ «Тульский пряник» № 32 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «тульский пряник» с указанием места происхождения товара Тульская область.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «Тульский пряник» на предмет их сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения формируют различные смысловые ассоциации, что свидетельствует об их семантическом несходстве.

Так, заявленное обозначение «Тульский стандарт» включает в свой состав словесный элемент «СТАНДАРТ» (стандарт - норма, образец, эталон, уровень; шаблон, штамп, трафарет; образчик, казенщина, модель, см. <http://dic/academic.ru>), который порождает в сознании потребителя некий эталон продукции, произведенной в Туле. В свою очередь обозначение «Тульский пряник» представляет собой устойчивое словосочетание, которое содержит указание на традиционный вид товара – «пряник» (мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста, см. <http://dic/academic.ru>) и место его происхождения – Тульская область.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ имеют разное количество букв, гласных, согласных,

Что касается графического критерия сходства, то в данном случае этот критерий не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом в силу выполнения их стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, указанные семантические и фонетические различия заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ обуславливают вывод об отсутствии их

ассоциирования друг с другом в целом, что исключает смешение этих средств индивидуализации друг с другом в гражданском обороте.

В этой связи заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Тульский» в силу своего семантического значения указывает на место производства товаров и место нахождения заявителя (Тульский – прилагательное, образованное от географического названия Тула – город в Российской Федерации, центр Тульской области, город-герой, узел автомобильных и железнодорожных дорог. Тула – крупный центр машиностроения и металлообработки, среди ведущих предприятий – комбайновый, машиностроительный, оружейный, патронный, металлообрабатывающий заводы.а В Туле развита черная металлургия, легкая и пищевая промышленность. см. «Большая энциклопедия», Москва, «ТЕРРА», 2006, т.52, стр.234).

Поскольку слово Тула, как название географического объекта, достаточно известно российскому потребителю, то обозначение «Тульский», образованное от данного географического объекта, будет воспринимается потребителем в качестве указания на место производства товаров или место нахождения их производителя.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является не г. Тула, а город Обнинск, Калужская область, то регистрация товарного знака по заявке №2018722435 на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их производителя.

По мнению заявителя, представленные им материалы [2-12] позволяют снять основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно гарантийным письмам [11, 12] алкогольная продукция, в том числе водка «Тульский стандарт», будет реализовываться ООО «АлкоТоргТула» (г.Тула) на территории г. Тулы и Тульской области.

Вместе с тем, исходя из представленных сведений об ООО «АлкоТоргТула» следует, что данная компания не является производителем алкогольной продукции. Так, согласно



лицензии [10] ООО «АлкоТоргТула» может осуществлять деятельность, связанную только с закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции. Согласно договору на производство и поставку продукции (пункт 1.1) - [5] ООО «АлкоТоргТула», предоставлено право только на закупку алкогольной продукции, в том числе водки «Тульский стандарт».

Коллегия отмечает, что в г. Тула, являющимся крупным промышленным пунктом, располагается немало предприятий как реализующих, так и производящих алкогольную продукцию. В этой связи присутствие в заявленном обозначении обозначения «Тульский» с большой вероятностью может быть воспринято как указание на место производства товаров и нахождение изготовителя товаров. В отношении заявителя, производящего свои товары в г. Обнинск, Калужская обл., использование данного географического названия способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Представленная этикетка и контрэтикетка продукции (водка «Тульский стандарт») [2] иллюстрирует, что производителем данной продукции является ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», в качестве юридического адреса производителя указан г. Обнинск, Калужская обл., в качестве адреса производства - г. Обнинск, Калужская обл., Коммунальный проезд, д.23.

Указанные сведения относятся непосредственно к товару, в то время как товарный знак, как таковой, не должен вводить потребителя в заблуждение вне зависимости от того, содержится ли на товаре (или его этикетке, упаковке) указание на изготовителя или нет.

Таким образом, представленные заявителем документы [2-9] не снимают основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку предоставление исключительного права на обозначения, воспроизводящие географические наименования, способные вызвать представление об определенном месте производства товаров, на имя лиц, место нахождение которых не имеет к этим географическим наименованиям никакого отношения, в соответствии с действующим законодательством, не допускается.

Сведений о том, что потребителем заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось как обозначение товаров заявителя, в материалах заявки и возражения не представлено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2019.**