

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 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 08.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», Калужская область, город Обнинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722454, при этом установила следующее.

Старая Тула

Словесное обозначение «**Старая Тула**» по заявке №2018722454 подано 31.05.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 02.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722454 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Тула», представляющий собой

географическое название (Тула - город в России, административный центр Тульской области, см. например: <http://dic.academic.ru>, электрон, версия: «Энциклопедический словарь, 2009»), которое может быть воспринято потребителем как указание на место происхождения товаров, местонахождение их производителя, не соответствующее действительности, поскольку заявитель по данной заявке находится в городе Обнинск (Калужская область), следовательно регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Местонахождение заявителя не соответствует географическому указанию, включенному в обозначение (Тула), в связи с чем заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.08.2019, аргументируя его следующими доводами:

- словесное обозначение «Старая Тула», заявленное на регистрацию товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ по отношению к товару является нейтральным, фантазийным и само по себе не несет какой-либо информации о товаре, и/или его изготовителе, не указывает на место происхождения товара, местонахождение производителя, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, относительно места происхождения товаров, местонахождения их производителя, не несет сведений и указаний на какие либо юридическое или физическое лицо, на конкретное место производства и местонахождение юридического или физического лица, а также из заявленного словесного обозначения невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара. Товарный знак индивидуализирует не юридические или физические лица, не место происхождения товаров, не место нахождения их производителя, а товары, производимые этими лицами, либо производимые по заказу иных третьих лиц. Обозначение «Старая Тула» не известно потребителям, не использовалось ранее иными хозяйствующими субъектами, что обуславливает отсутствие возможности возникновения каких-либо ассоциативных

связей относительно товаров, маркированных таким обозначением, или их изготовителем;

- заявитель, ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», осуществляет производство для реализации продукции 33 класса МКТУ, а именно водки, с маркировкой «Старая Тула», исключительно в административном центре Тульской области г. Туле и на территории Тульской области. Заявителем разработан дизайн этикетки и контрэтикетки, произведена сертификация и декларирование выпускаемой продукции, а также осуществляется реклама выпускаемой продукции, маркированной словесным обозначением «Старая Тула», в торговых точках, в которых осуществляется продажа данной продукции. Продукция приобрела определенную известность и узнаваемость на рынке. Таким образом, государственная регистрация словесного товарного знака «Старая Тула» в отношении товаров 33 класса МКТУ, в состав которого входит словесный элемент «Тула», представляющего собой географическое название города России - Тула, на имя заявителя, не может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров ввиду нахождения производителя в другом географическом объекте России, риск введения потребителей в заблуждение отсутствует;

- заявителем разработаны технологическая инструкция и рецептура, заключен договор на производство и поставку продукции № 36/П72018 от 13.06.2018г. с Обществом с ограниченной ответственностью «АлкоТоргТула» по условиям которого на основании производственных заказов ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» производит и поставляет в адрес ООО «АлкоТоргТула» продукцию 33 класса МКТУ, а именно водку, с заявленным словесным обозначением: - «Старая Тула»; - «Тульский стандарт»; для дальнейшей реализации указанной продукции в городе Туле и Тульской области. Заявитель осуществляет деятельность по производству, хранению и поставке алкогольной продукции (спиртные напитки - водка, ликероводочные изделия) на основании лицензии №40ПСН0007253, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка от 14.12.2017г.;

- отказ в регистрации заявленного словесного обозначения «Старая Тула» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ нарушает права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», незаконно создает препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 02.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018722454 в отношении всех указанных в ней товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- (1) Копия решения от 02.08.2019г. об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) №2018722454;
- (2) Образец обозначения товарного знака, Образец этикетки и контрэтикетки;
- (3) Копия декларации о соответствии; Копия сертификата соответствия;
- (4) Копия договора на производство и поставку продукции; Копия товарно-транспортной накладной;
- (5) Копия лицензии на производство, хранение и поставки алкогольной продукции;
- (6) Рецепт; Технологическая инструкция.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.05.2018) поступления заявки № 2018722454 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).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018722454 заявлено

словесное обозначение « **Старая Тула** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по заявке № 2018722454 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

«Тула» – центр Тульской области в России. Город-герой. Крупный центр машиностроения и металлообработки, среди ведущих промышленностей – комбайновый, машиностроительный, оружейный, патронный, металлообрабатывающий заводы. Развиты черная металлургия, легкая и пищевая промышленность (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 42. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 251).

Согласно общедоступной информации, протяжённость города с севера на юг — 30 км, с запада на восток — 25 км. Тула имеет население 549 992 человек.

Словесный элемент «старая» заявленного обозначения не придает качественно иного восприятия географическому наименованию «Тула», и не может восприниматься иначе как в историческом аспекте. Так, первое упоминание о Туле относится к 1146 году. В первой половине 14 века принадлежала золотоордынской царице Тайдулле, позднее была захвачена рязанским князем. С начала 16 века – в составе Московского государства. В 16-17 веках – укрепленный пункт на южной окраине Московского государства, центр Большой засечной черты. В 1552 выдержала осаду войск крымского хана. В 1607 в Тульском кремле оборонялись восставшие крестьяне во главе с И. Болотниковым. с 1796 – Тульская губерния. В начале 20 века промышленность Тулы получила сильное развитие в связи с производством вооружения для русской армии (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 42. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 251).

Таким образом, несмотря на наличие дополнительного слова «Старая» в словосочетании «Старая Тула», оно способно восприниматься в качестве места производства товара в городе «Тула», существующего более 800 лет.

Поскольку заявитель ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» находится в городе Обнинск, Калужской области, а не в городе Тула Тульской области, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение

«**Старая Тула**» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, следует признать правомерным.

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в другом регионе.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает также, что заявителем не проиллюстрирована географическая мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров (например, в случае расположения завода по изготовлению товаров в Туле).

Представленный заявителем договор на производство и поставку продукции (4), заключённый с ООО «АлкоТоргТула», и товарно-транспортные накладные к нему, а также гарантийное письмо ООО «АлкоТоргТула» (в котором изложено обязательство распространять водку, маркированную знаком «Старая Тула» на территории города Тула и Тульской области) свидетельствуют о распространении товаров, маркированных заявленным обозначением на территории города Тула и в Тульской области.

Однако в целях преодоления основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса необходимо не подтверждение факта поставки на территорию, соответствующую географическому названию, используемому в обозначении, а необходимо подтверждение непосредственно производства товара на территории, соответствующей географическому названию.

Коллегией проанализированы представленные дополнительные материалы в виде лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции (5), рецептуры и технологической инструкции по производству водки «Старая Тула» (6), этикетка и контрэтикетка водки «Старая Тула» (2).

Указанные документы подтверждают разработку рецептуры и этикетки водки «Старая Тула» заявителем, однако, не опровергают довода о несоответствии географического наименования, используемого в заявленном обозначении, и места нахождения заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2019.**