

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.02.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кипринский молочный завод», Алтайский край, (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015713215, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015713215, поданной 30.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Алтайское

Altajskoe

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов – (1).

Роспатентом 31.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы

несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что словесный элемент «Алтайское Altajskoe» (Altajskoe транслитерация от «Алтайское») представляет собой географическое название (прил. от Алтай – Республика Алтай – республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в Сибирский федеральный округ (см. Интернет-словари), в связи с чем указывает на место нахождения изготовителя товаров и, следовательно, является неохраняемым элементом.

Также было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарным знаком **ALTAÏSKAYA** по свидетельству №212789 с приоритетом от 22.11.1996, зарегистрированным на имя ООО «Алтай Холдинг» в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ – (2).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2017 поступило возражение и дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак (2) может быть снят, поскольку срок действия данной регистрации истек 22.11.2016;

- словесный элемент «Алтайское Altajskoe» в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, в частности, «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» является фантазийным, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана;

- Алтай, являясь довольно обширным регионом на территории России, Монголии и Китая, не может восприниматься как указание на определенное место производства товаров или нахождение производителя;

- обозначение «Алтайское» используется заявителем при маркировке товара «сливочное масло», произведенного по собственной рецептуре, соответствующей ТУ 9221-003-44983067-02, с 2008 года. Продукция заявителя выставлялась на различных выставках и награждалась многочисленными наградами. С 2008 года было произведено и реализовано значительное количество данного продукта. Заявитель с 2008 года является правообладателем патента на промышленный образец №58963 «Этикетка для

масла «АЛТАЙСКОЕ». В силу длительного и интенсивного использования заявителем обозначения «АЛТАЙСКОЕ» для товаров «сливочное масло» можно утверждать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки;

- кроме того, заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков, в которых словесный элемент, представляющий собой географическое название, является охраняемым элементом.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2018, заявитель ограничил перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015713215, следующими товарами: «масло сливочное».

На основании изложенного заявитель просит отменить решения Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ (указанного выше).

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Патент на промышленный образец №58963 «Этикетка для масла «АЛТАЙСКОЕ», патентообладатель ООО «Кипринский молочный завод», приоритет промышленного образца 16.06.2004;
2. Сертификаты соответствия на продукцию «масло сливочное «Алтайское», изготовитель ООО «Кипринский молочный завод» от 2008, 2009, 2012 гг.;
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию «масло сливочное «Алтайское», изготовитель ООО «Кипринский молочный завод» от 2008 г.;
4. Таможенный союз декларация соответствия на продукцию «масло сливочное «Алтайское», изготовитель ООО «Кипринский молочный завод» от 2015 г.;
5. Евразийский экономический союз декларация соответствия на продукцию «масло сливочное «Алтайское», изготовитель ООО «Кипринский молочный завод» от 2017 г.;
6. Дипломы за 2015, 2016 гг.;
7. Договор поставки и выполнения работ по изготовлению полиграфической продукции за № 04_/008/П__ от 08.08.2008 и приложения к нему;

8. Договоры №37/09 от 31.07.2009, №4 от 26.01.2016 (поставка фольги на масло сливочное «АЛТАЙСКОЕ»);
9. Рекламные каталоги, распространяемые в супермаркетах «ЛЕНТА», гипермаркетах «ПАЛАТА», торговой сети «EXTRA»;
10. Публикации в СМИ («Комсомольская правда», 2009г.; «Продукты & Прибыль», март 2008г.;
11. Оборотно-сальдовые ведомости ООО «Кипринский молочный завод» за 01.01.10 – 30.09.17; 01.01.10 – 30.04.15;
12. Договор поставки б/н от 31.12.2015;
13. Сведения об объемах продаж масло «Алтайское», за период с 2011- 2017 гг. (с разбивкой по годам).

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 11.04.2017 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2016». Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 27.10.2017 по делу № СИП-384/2017 признано недействительным решение Роспатента от 11.04.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «Кипринский молочный завод» от 27.02.2017 на решение от 31.10.2016 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2015713215 в части товаров 29 класса МКТУ «масла» как несоответствующее пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса. Данным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 27.02.2017, поданное ООО «Кипринский молочный завод» в указанной части.

В соответствии с решением Суда от 27.10.2017 по делу № СИП-384/2017 возражение, поступившее 27.02.2017, было рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2018.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Алтайское

Altajskoe

Заявленного обозначения по заявке № 2015713215 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве мотива для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013730153 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №212789 – (2).

Противопоставленный знак **ALTAÏSKAYA** – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным

шрифтом. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 16, 21, 35, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что срок действия регистрации товарного знака (2) истек 22.11.2016, то коллегия отмечает следующее.

Согласно данным Госреестра срок действия указанной регистрации, действительно истек, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Правообладатель товарного знака (2) воспользовался предоставленным ему правом и 22.05.2017 представил ходатайство о продлении срока действия принадлежащего ему товарного знака (2). Следовательно, данный товарный знак не может не учитываться.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «Алтайское Altajskoe» - «**ALTAÏSKAYA**». Данный факт заявителем не оспаривается.

Сравнение товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), однородны заявленным товарам 29 класса МКТУ.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 29 класса МКТУ, то анализ однородности проводится в отношении уточненного перечня товаров: «масло сливочное».

Услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны, обслуживание баров; реализация товаров», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), отражают либо деятельность торговых предприятий, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д., по реализации уже произведенных товаров в интересах

третьих лиц; либо деятельность предприятий общественного питания (в данном случае услуги ресторанов и баров), деятельность которых связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд в сочетании с услугами по организации досуга.

Товары уточненного перечня 29 класса МКТУ представляют собой объект/продукт производства.

Таким образом, товары 29 класса МКТУ уточненного перечня и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) различаются по своей природе, относятся к разному роду деятельности («продукты питания» / «торговая деятельность» или «услуги по приготовлению блюд с организацией отдыха) и имеют разное назначение.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 29 и услуг 42 классов МКТУ одному производителю и, следовательно, услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) не является однородными с товарами 29 класса МКТУ (уточненного перечня).

С учетом изложенного основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесный элемент «Алтайское Altajskoe» (Altajskoe транслитерация от «Алтайское») представляет собой географическое название, в связи с чем указывает на место нахождения изготовителя товаров и, следовательно, является неохранным элементом.

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

Согласно словарно-справочным источникам информации обозначение «Алтайское» (Altajskoe – его транслитерация) представляет собой прилагательное, образованное от названия географического объекта – Алтай – Алтайский край, субъект Российской Федерации, входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района, см. <https://ru.wikipedia.org>.

Учитывая приведенную семантику, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «Алтайское Altajskoe» ассоциируется у потребителя с названием определенного российского региона – Алтайским краем, а не территорией Монголии и Китая, следовательно, способно вызывать представление об определенном месте нахождения производителя товаров.

При этом следует указать, что на своем сайте заявитель также размещает сведения о том, что производство товаров «сливочное масло» осуществляется в Алтайском крае.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что обозначение «Алтайское» и как вариант его исполнения Altajskoe» является характеристикой товаров уточненного перечня, указывая на местонахождение заявителя, вследствие чего заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, включающих охраняемый элемент: «УРАЛЬСКИЕ» (-АЯ, -ИЙ), «Сибирь», «Евразийская Euraziyskaya», «АЛТАЙСКАЯ СЛАВНАЯ», «АЛТАЙ», «Сибирская» (-ОЕ), «КУЗБАССКИЕ», «МОСКОВСКИЙ», «**ALTAÏSKAYA**», то следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. Указанное подтверждается тем, что существуют

зарегистрированные товарные знаки:



(свидетельство №547403);



(свидетельство №600739);



(свидетельство №604311);



(свидетельство №509426);



+100 к здоровью!

(свидетельства №552406), в

которых словесный элемент «АЛТАЙСКАЯ» (-ОЕ, -ИЕ) исключен из самостоятельной охраны.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки №2015713215.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы [1-13].

Анализ этих материалов показал следующее.

В 2008 продукция «масло сливочное «Алтайское», изготовителем которой является ООО «Кипринский молочный завод», прошла необходимые исследования (испытания) и соответствует требованиям и нормативной документации [2-5].

В 2008 году, а затем в 2009 году по заказу ООО «Кипринский молочный завод» были разработаны дизайны упаковок продукции «масло сливочное «Алтайское» [7,8].

Представленные сведения [13] свидетельствуют о реализации ООО «ТД «Киприно» (официального покупателя ООО «Кипринский молочный завод») продукции «масло сливочное «Алтайское», начиная с 2011 года, т.е. до даты (30.04.2015) подачи заявки, в различные регионы России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Самарская, Кировская, Вологодская, Новосибирская области и др.).

В материалах [13] отражены объемы продаж данной продукции за 2011-2014 гг., так было реализовано товаров «масло сливочное «Алтайское»:

- в 2011 году – на сумму 23 445 594,00 руб.,
- за 2012 год – на сумму 44 043 156,00 руб.,
- за 2013 год – на сумму 61 428 312,00 руб.,
- за 2014 год – на сумму 89 322 093,00 руб.

Согласно материалам [6] и сведениям, расположенным на сайте заявителя <http://www.kiprino.ru/>, продукция ООО «Кипринский молочный завод», маркируемая обозначением «Алтайское», неоднократно демонстрировалась на таких международных и региональных выставках и конкурсах как: Международная продовольственная выставка «Петерфуд – 2011», на которой в номинации «Выбор сетей -2011» по итогам отбора закупщиков (таких как «АШАН, Магнит, Metro

Cash&Carry, Дикси. 7Я Квартал и др.) на масло сливочное «Алтайское» заявителем был получен сертификат; Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2015», февраль 2015, на которой ООО «Кипринский молочный завод» было награждено золотой медалью за продукцию масло сливочное «Алтайское»; Седьмая Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2012»; «18 Региональный конкурс «Лучший алтайский товар 2015 года».

Информация о заявителе и производимой им продукции «масло сливочное «Алтайское» печаталась в различных СМИ, таких как: «Комсомольская правда», 2009г.; «Продукты & Прибыль», март 2008г. [10]), в рекламных буклетах, распространяемых в торговых сетях «Лента», «ПАЛАТА», «EXTRA» [9].

С 2002 года на имя заявителя зарегистрирован сайт <http://www.kiprino.ru/>, на котором содержится информация о заявителе и производимых товарах (общедоступные сведения с сайта <https://www.nic.ru/whois/?searchWord=kiprino.ru>).

Таким образом, проанализировав представленные документы в совокупности, коллегия усматривает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки №2015713215 в отношении товаров 29 класса МКТУ «масло сливочное» и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2017, отменить решение Роспатента от 31.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015713215.