

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 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, рег. № 4520, рассмотрела поступившее 14.12.2018 возражение, поданное Клемчуком Евгением Владимировичем, г. Златоуст (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017729517 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА /

Словесное обозначение « **ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA** » по заявке № 2017729517, поданной 20.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и 34 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 17.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ», право пользования которым предоставлено:

- Обществу с ограниченной ответственностью «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ», г. Златоуст, ул. Б.А. Ручьева, 2 (свидетельство № 7/3);
- Закрытому акционерному обществу «Практика», г. Златоуст, ул. 50-летия Октября, 5 (свидетельство № 7/4).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнивая заявленное и противопоставленное обозначения по признакам фонетического сходства, следует обратить внимание на то, что заявленное обозначение состоит из 6 слов, 22 слогов и 22 звуков, в то время как противопоставленное обозначение состоит из 3 слов, 12 слогов и 12 звуков;

- наличие в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов «ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA» значительно увеличивает длину словесной части заявленного обозначения и играет существенную роль в восприятии обозначения в целом;

- наличие в заявленном обозначении указанных словесных элементов удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения, что обуславливает различие сравниваемых обозначений;

- звуковой анализ сравниваемых обозначений показывает, что они содержат в своем составе схожие элементы «Златоустовская», однако, в словесных элементах «ЛЕГЕНДА КЛИНКА» и «ГРАВЮРА НА СТАЛИ» отсутствует близость звуков, составляющих обозначения, близость состава гласных и согласных;

- сравниваемые обозначения за счет наличия в заявленном обозначении большего количества слов, производят разное зрительное впечатление, часть заявленного обозначения выполнена буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение имеет свой яркий отличный от противопоставляемого обозначения образ;

- Златоустовская гравюра на стали это художественный промысел украшения стали гравировкой, зародившийся в начале XIX века; промысел основан на определенных свойствах металла, которые выявляются путем специальной обработки; неповторимость гравюре придают использование чистого золота, серебра и никеля; в последние десятилетия XIX и начала XX века Златоустовская гравюра используется не только на оружии, но на большом количестве украшенных бытовых изделий – портсигаров, спичечниц, столовых приборов, подносов, ювелирных изделий, художественных изделий, украшенных орнаментом, пейзажными и сюжетными композициями;

- противопоставленное наименование места происхождения товаров представляет собой наименование художественного промысла, который заключается в нанесении гравировки на сталь; используется на изделиях из металла декоративно-прикладного и утилитарно-прикладного назначения, оружии, предметах церковно-культурного назначения и бытового назначения;

- заявленное обозначение включает слова «Легенда» (всякий фантастический рассказ, поэтическое предание о каком-либо событии; вымысел выдумка, то, что кажется невероятным) и «Клинок» (режущая часть холодного оружия или ножа), поэтому в целом имеет следующее значение: рассказ о мече, вымысел об оружии или ноже, предание о холодном оружии, мече;

- поиск словосочетания «Легенда клинка» показал следующее: рыцари относились к своим клинкам, как к боевым товарищам, и, потеряв свой меч в бою, воин покрывал себя несмываемым позором; среди славных представителей этого вида холодного оружия есть и своя «знать» — знаменитые клинки, которые, согласно преданиям, обладают волшебными свойствами, например, обращать в бегство врагов и защищать своего хозяина; например, согласно легенде, Гвидотти отличался скверным нравом и вел довольно распущенный образ жизни, поэтому однажды к нему явился архангел Михаил и призвал его встать на путь служения Господу, но рыцарь заявил, что уйти в монастырь ему будет так же трудно, как разрубить камень, и в подтверждение своих слов он с силой ударил клинком лежавший неподалеку валун; лезвие легко вошло в камень, и пораженный Гальяно

там его и оставил, после чего встал на путь исправления и позже был канонизирован, а слава о его мече, пронзившем камень, разнеслась по всей Европе; клинок Жуайез (в пер. с фр. «joyeuse» — «радостная»), по легенде, принадлежал Карлу Великому и долгие годы служил ему верой и правдой; по преданию, он мог до 30-ти раз в день менять цвет лезвия и яркостью своей затмевал солнце;

- при восприятии словосочетания «Легенда клинка» потребителем, у него складывается определенный образ о некой истории возникновения этого оружия, о боевых подвигах, связанных с этим оружием, об исторических сказаниях и преданиях о клинке;

- заявитель находится в городе Златоуст, который славится своими оружейниками и историей оружейного дела; Златоустовские клинки славятся своей прочностью, за счет использования при их изготовлении определенного прочного сплава металлов;

- учитывая место нахождения заявителя, логичным является его желание включить словесный элемент «Златоустовская» в свой товарный знак;

- учитывая указанные выше образы и ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии элементов «Легенда клинка», невозможно говорить о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров;

- сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного наименования места происхождения товаров, имеет иное семантическое значение, следовательно, отсутствует сходство заявленного и противопоставленного наименования места происхождения товаров;

- в рассматриваемом случае отсутствует полное вхождение заявленного обозначения в зарегистрированное наименование места происхождения товаров;

- на практике могут иметь место ситуации, когда заявленное обозначение является словосочетанием, включающим словесный элемент, сходный до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товаров, при этом образует словосочетание, дающее качественно иной уровень восприятия

потребителем словосочетания в целом, не вызывая ассоциаций с наименованием места происхождения товаров;

- например, заявленные в качестве товарных знаков обозначения «Вологодская береза», «Адыгеец» вряд ли могут ассоциироваться соответственно с наименованиями места происхождения товаров «Вологодское масло», «Адыгейский сыр»;

- заявленное обозначение образует словосочетание, дающее качественно иной уровень восприятия потребителем словосочетания в целом, заявитель полагает, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017729517 в отношении всех заявленных товаров.

О дате рассмотрения возражения на заседании коллегии, назначенном на 04.03.2019, заявитель по адресу для переписки .указанному в возражении, был уведомлен корреспонденцией от 14.01.2019, которая получена адресатом, согласно сведениям сайта <https://www.pochta.ru/tracking> (идентификатор почтового отправления – 12599329272953) 27.01.2019. Вместе с тем заявитель (или его представитель) в заседании коллегии участия не принимал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (20.07.2017) подачи заявки № 2017729517 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 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА /

ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA »

Заявленное обозначение « ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA » по заявке № 2017729517 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* и товаров 34 класса МКТУ – *«ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папирсная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки стичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака;*

подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты с фильтром; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 17.08.2018, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса обосновано его сходством до степени смешения с наименованием места происхождения товара «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ», правом пользования которым принадлежит иным лицам.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, зарегистрировано под № 7 с указанием товара «предметы бытового назначения, холодное клинковое оружие» (действуют свидетельства №№ 7/3, 7/4).

Исследование словарно-справочных источников свидетельствует о следующем.

Клинок – режущая и колющая часть холодного оружия (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/84022>).

Гравюра – изображение (картины, рисунка), полученное путем оттиска с клише, приготовленного гравером; выгравированный рисунок (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/41890>).

Легенда – поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии; (перен.) о героических событиях прошлого (книжн.); вымышленные сведения о себе у того, кто выполняет секретное задание; поясняющий текст, а также свод условных

знаков при карте, плане, схеме (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/96954>).

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ – это русский народный художественный промысел, зародившийся в начале XIX в. в Златоусте. Изделия из стали украшаются композициями, выполненными гравировкой, «рисовкой» (нанесение рисунка резервирующим составом с последующим вытравливанием узора), насечкой золотом и серебром, золочением и серебрением, сочетающимся с воронением. В XIX в. на Косотурском заводе изготавливались главным образом сабельные **клинки** с античными аллегорическими мотивами, сценами охоты, орнаментом в духе рококо (мастера И.Н. Бушуев, И.П. Бояршинов, С.А. Фетисов и др.). В советское время на Златоустовском машиностроительном заводе имени В.И. Ленина выполняются изделия, предназначенные для широкого круга потребителей: столовые приборы, ножи для бумаги, настенные тарелочки, украшенные орнаментом, пейзажными и сюжетными композициями (художники М.Д. Раков, Г.М. Берсенев, Л.Н. Валиев и др.) (М.Д. Глинкин, Златоустовская гравюра на стали, (Челябинск), 1967; «Популярная художественная энциклопедия» под ред. Полевого В.М., М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1126/Златоустовская).

Уникальное искусство златоустовской гравюры на стали зародилось в начале XIX века, прежде всего как искусство украшения холодного оружия. Клинки украшались резьбой, насечкой, которые позволяли нанести довольно сложный декоративный узор. К 1815 году в Златоусте образована оружейная фабрика, которая по замыслу создателей должна была стать основным производителем холодного оружия для российской армии и флота. Для работы на Златоустовский оружейной фабрике правительство пригласило немецких мастеров-оружейников, большей частью из Золингена, которые привезли на Урал свои приемы художественного убранства холодного оружия. Спустя недолгое время стало возможно говорить о возникновении «златоустовского» стиля златоустовской школы украшенного оружия, отличной от школы, утвердившейся в Европе (Источник: <https://fishki.net/2422585-zlatoustovskaja-gravjura-na-stali.html>). Этот же

источник содержит изображения изделий из стали, главным образом, холодно оружия, выполненных златоустовскими мастерами, например:



Анализ источников, касающихся златоустовских гравюр, позволяет заключить, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Златоустовская» и «клинок», несмотря на наличие существительного «легенда» акцентируют на себе внимание и ассоциируются исключительно с клинком, изготовленном в Златоусте. При этом славятся златоустовские клинки именно своими гравюрами.

Изложенное обуславливает смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара на основе подобия заложенных в обозначениях понятий и идей.

Образы и ассоциации, связанные с семантическим значением слова «Легенда», не позволяют признать качественно иной уровень восприятия словосочетания в целом в сравнении с противопоставленным наименованием места происхождения товаров, поскольку слово «Легенда» находится в грамматической связи с существительным («клинка»), смещая на него смысловой акцент (в словосочетании два существительных в форме разных падежей связаны, как правило, подчинительной связью управления. Зависимое слово может быть в форме именительного падежа, которое является определением. В этом случае между двумя существительными прослеживается подчинительная связь согласования – см. <https://ruskiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slovochetaniy-sushhestvitelnoe-sushhestvitelnoe.html>).

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара обусловлено совпадением первого

словесного элемента сравниваемых обозначений («Златоустовская»), который. Благодаря своему местоположению акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь.

Что касается графического признака сходства словесных элементов, то использование в заявленном обозначении дополнительно транслитерации словосочетания «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА» не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку графическое сходство в данном случае имеет второстепенное значение.

При сопоставлении рассматриваемых обозначений необходимо также учитывать, что противопоставленное обозначение «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» представляет собой зарегистрированное в установленном порядке наименование места происхождения товаров, то есть производное от географического объекта обозначение, которое стало известным в результате его использования в отношении товаров (предметы бытового назначения, холодное клинковое оружие), особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для Златоуста условиями и людскими факторами (см. пункт 1 статьи 1516 Кодекса).

То обстоятельство, что заявленный перечень включает товары иных потребительских групп, не свидетельствует об отсутствии ассоциаций заявленного обозначения с охраняемым наименованием места происхождения товара, что соотносится с положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о правомерности доводов экспертизы о сходстве заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ».

Что касается доводов возражения о том, что находится в г. Златоуст и потому имеет географическую мотивированность относительно включения в заявленного обозначение прилагательного «Златоустовская», то они не меняют выводов коллегии, поскольку заявитель не имеет исключительного права пользования соответствующего охраняемого наименования места происхождения товаров.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 17.08.2018.