

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 29.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Старые Традиции», Тульская область, г. Белёв (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704660, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018704660 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 08.02.2018 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Белёвская коллекция**», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, так как входящее в него слово «**коллекция**» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства всех приведенных в заявке товаров, а другое слово «**Белёвская**» в его составе является неохраняемым элементом в отношении товаров 30 класса МКТУ «пастила [кондитерские изделия]», и ему не может быть предоставлена правовая

охрана в отношении иных товаров, приведенных в заявке, поскольку оно воспроизводит часть наименования места происхождения товара «**Белёвская пастила**», которое охраняется в Российской Федерации для пастилы и исключительное право на которое имеется у заявителя по свидетельству № 156/4 с приоритетом от 12.10.2016, в силу чего заявленное обозначение является сходным до степени смешения с этим наименованием места происхождения товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.03.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой единое (неделимое) словосочетание, которое в силу своего смыслового значения в целом является фантазийным и не имеет указаний на какие-либо определенные товары, а также оно не является сходным до степени смешения с противопоставленным наименованием места происхождения товара, так как они в целом отличаются друг от друга количеством слогов, звуков и букв, составом звуков и букв и имеют разные смысловые значения, обуславливаемые разными именами существительными («**коллекция**» – «**пастила**»), на которые у них падают логические ударения.

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.

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

С учетом даты подачи заявки (08.02.2018) 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 абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

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 обозначения 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 обозначения понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение **«Белёвская коллекция»**. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.02.2018 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Входящее в заявленное обозначение слово **«коллекция»** является неохраняемым элементом на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно характеризует все приведенные в заявке товары, указывая на их

свойства, а именно на их отношении к определенному ассортименту товаров (к товарной линии), производимых заявителем.

Так, слово **«коллекция»** означает систематизированное собрание каких-либо предметов (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь бизнес-терминов» – <https://dic.academic.ru/>) и является синонимом, в частности, понятию «ассортимент товаров» (см. там же – Словарь синонимов), а также весьма часто коррелируется на рынке товаров с понятием «товарная линия (линейка)», как совокупность товаров, предназначенных одним и тем же потребителям или реализуемых через одни и те же каналы сбыта либо имеющих одинаковый ценовой диапазон и т.п. (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»).

Неохраноспособность слова **«коллекция»** в составе заявленного обозначения в отношении любых товаров позволяет вовсе исключить его из сравнительного анализа с противопоставленным наименованием места происхождения товара **«Белёвская пастила»**, охраняемым в Российской Федерации для пастилы под № 156. При этом слова **«пастила»** в этом наименовании места происхождения товара указывает, собственно, на определенный товар, для которого оно зарегистрировано, а соответствующее место его происхождения определяется главным в нем словом – **«Белёвская»**.

Данное слово тождественно слову **«Белёвская»** в составе заявленного обозначения, что обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с этим наименованием места происхождения товара.

В этой связи следует отметить, что у заявителя имеется исключительное право на данное наименование места происхождения товара по свидетельству № 156/4 с приоритетом от 12.10.2016, что само по себе могло бы позволить предоставить правовую охрану заявленному обозначению в качестве товарного знака на его имя, но только в отношении того же самого товара, а именно товара 30 класса МКТУ «пастила [кондитерские изделия]», указанного в заявке, и с включением слова **«Белёвская»** в товарный знак лишь в качестве неохраняемого элемента в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 7 статьи 1483 Кодекса. При этом в отношении иных товаров, приведенных в заявке, этому слову и вовсе

не может быть предоставлена правовая охрана согласно положениям данной нормы права.

Вместе с тем, заявленное обозначение в своем составе помимо неохраняемого словесного элемента «Белёвская», как отмечено выше, имеет всего лишь еще один элемент – словесный элемент «коллекция», который также является неохраняемым, то есть данное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, что совсем исключает возможность его регистрации в качестве товарного знака.

Что касается доводов возражения о том, что заявленное обозначение представляет собой единое (неделимое) словосочетание, которое в силу своего смыслового значения в целом является фантазийным и не имеет указаний на какие-либо определенные товары и не сходно по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений с противопоставленным наименованием места происхождения товара, то следует отметить, что несомненное наличие грамматической и семантической связей между соответствующими словами в данном словосочетании совсем не свидетельствует об обязательном изменении присущих этим словам смысловых значений и об образовании у него в целом иного смыслового значения, которое существенно отличалось бы от соответствующих значений составляющих его отдельных слов.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2019.