

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж, Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743862 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012743862 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Беловежское», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «БЕЛОВЕЖСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству

№ 385100, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.08.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются количеством слов и слогов (фонетической длиной), шрифтовым исполнением (использованием заглавных и строчных букв), а также смысловым значением, поскольку логическое ударение в противопоставленном товарном знаке падает на имя существительное «СУВЕНИР» (определяемое слово), а имя прилагательное «БЕЛОВЕЖСКИЙ» является лишь определением к нему.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании, состоявшемся 03.02.2015, коллегией Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, которое препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя и не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров и происхождения товаров, поскольку ассоциируется с известным российскому потребителю географическим объектом (Беловежская Пуща), находящимся на территории Республики Беларусь, и, следовательно, с самой Республикой Беларусь, но местом нахождения заявителя является Российская Федерация (г. Воронеж).

Уведомлением от 04.02.2015 о переносе даты заседания коллегии заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои соображения относительно этого нового основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Однако заявитель не воспользовался предоставленным правом, никаких доводов относительно вышеуказанного нового основания не представил. Представитель заявителя на заседание коллегии, состоявшееся 27.04.2015, не явился.

При этом следует отметить, что вышеуказанное уведомление от 04.02.2015 было получено заявителем 10.02.2015, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.12.2012) 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Беловежское».

Имя прилагательное «беловежское» («беловежский») – производное от «Беловежская Пуща» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Русский орфографический словарь» – <http://dic.academic.ru>).

Исходя из указанного обстоятельства, заявленное обозначение напрямую ассоциируется с известным российскому потребителю географическим объектом (Беловежская Пуща), находящимся на территории Республики Беларусь, и, следовательно, с самой Республикой Беларусь.

При этом следует отметить, что широкая известность российскому потребителю данного географического объекта обусловлена не только тем, что Беловежская пуца является природным заповедником с площадью более 145 тыс. га, на территории которого располагаются уникальные виды растений в грабово-дубово-темнохвойных лесах и уникальные виды животных (в частности, зубры), но и тем, что в декабре 1991 года именно в Беловежской Пуще состоялось важное историческое событие в новейшей истории нашей страны – совещание государственных лидеров России, Белоруссии и Украины, приведшее к распаду страны СССР (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Гуманитарный словарь»).

Изложенное выше обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения заявителя и происхождения соответствующего товара (печенье) на территории Республики Беларусь, что не соответствует действительности, так как местом нахождения заявителя является Российская Федерация (г. Воронеж).

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров и происхождения приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Как уже указывалось выше, заявитель не представил каких-либо доводов относительно данного обстоятельства.

Таким образом, не имеется никаких оснований, опровергающих вывод коллегии Палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 385100, то следует отметить, что данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «БЕЛОВЕЖСКИЙ СУВЕНИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя СП ОАО «Спартак» (Республика Беларусь), в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Необходимо отметить то, что противопоставленный товарный знак является единым словосочетанием, в котором составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны между собой.

При этом основную индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке несет имя существительное «СУВЕНИР», которое означает подарок на память или вещь, связанную с воспоминаниями (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>), и является, исходя из этого смыслового значения, семантически нейтральным по отношению к кондитерским изделиям, приведенным в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака.

В свою очередь, имя прилагательное «БЕЛОВЕЖСКИЙ» в данном словосочетании является лишь определением к имени существительному «СУВЕНИР», характеризуя его, как относящееся к Беловежской Пуще, как уже указывалось выше.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют разное смысловое значение, поскольку заявленное обозначение, для которого испрашивается правовая охрана именно в отношении печенья, как отмечалось выше, воспринимается в значении происходящего с территории Республики Беларусь печенья, а противопоставленный товарный знак означает собственно какой-то подарок на память о Беловежской Пуще или вещь, связанную с воспоминаниями о ней.

Сравниваемые знаки имеют некоторые отличия также и по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений, так как они имеют разную фонетическую и визуальную длину, что обусловлено разным количеством слов, слогов, звуков и букв, и отличаются составом звуков и букв, поскольку в заявленном обозначении совсем отсутствует имя существительное «СУВЕНИР», а имена прилагательные в данных знаках отличаются своими окончаниями. Сравниваемые знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление.

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 385100 никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

В силу данного обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю и, следовательно, какие-либо основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 05.09.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2014 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743862 с учетом нового основания.**