

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 поступившее 10.02.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТПК Старые Традиции», г.Белев, Тульская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738263, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «Тульская набережная» по заявке №2018738263 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.09.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738263 в отношении всего заявленного перечня товаров. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК», зарегистрированным под №32.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- сравниваемые обозначения содержат в своем составе схожие словесные элементы «Тульская» и «Тульский», однако отмеченное совпадение не позволяет признать их фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение также включает иные словесные элементы;

- заявленное обозначение имеет свой яркий, отличный от противопоставленного товарного знака образ, в связи с чем сравниваемые обозначения не сходны семантически;

- заявленное обозначение не содержит каких-либо производных от зарегистрированного наименования происхождения товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018738263.

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

С учетом даты (05.09.2018) поступления заявки №2018738263 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть 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 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 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018738263 заявлено словесное обозначение «ТУЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы ванили для кулинарных целей;

ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел;
бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики
злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши;
блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным
ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является
основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная;
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики
из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие
натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки
глутеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки
для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные;
изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе
миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы;
карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское
блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей];
киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки;
конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные;
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица

[пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; оконотомияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши];

резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для оконюмияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмпэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный».

Противопоставленное наименование места происхождения товаров (далее – НМПТ) №32 представляет собой словесное обозначение «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК», право пользования которым предоставлено:

- ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» на основании свидетельства №32/1 с приоритетом от 21.10.1998;
- ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула» на основании свидетельства №32/2 с приоритетом от 05.03.1997;
- Полякова Ирина Анатольевна на основании свидетельства №32/3 с приоритетом от 30.11.1999;
- ООО Кондитерская фирма «Сладкая сказка» на основании свидетельства №32/6 с приоритетом от 25.10.2012;
- ООО «Медовые традиции» на основании свидетельства №32/7 с приоритетом от 30.12.2013;
- ООО «Торговый дом «Медовые традиции» на основании свидетельства №32/8 с приоритетом от 10.02.2017.

Правовая охрана предоставлена в отношении указанных товаров: «Тульский пряник отличает сливочный вкус с медово-фруктовым привкусом, бежевый с золотистым оттенком цвет мякиша и наличие в центре пряника фруктово-ягодной начинки, приготовленной из фруктов и ягод, произрастающих в Тульской области. Художественное оформление лицевой стороны пряника характеризуется наличием определенного композиционного построения: рельефный центральный доминирующий сюжет, заключенный в затейливый рисунок из цветочного или геометрического орнамента и обрамление контура пряника мерным ритмом зубцов и фестонов. Рисунки Тульского пряника удачно передают общее сходство с живой природой, отражают присущие изображаемой натуре грацию и изящество. Тематика изобразительных сюжетов самая разнообразная: праздничные мотивы, бытовые зарисовки, исторические события, сказочные темы. Пряник имеет самую разнообразную форму - прямоугольную, круглую, овальную, фигурную (сердечко, звезда и т.д.) и

разные размеры - от мелкого до большого, при этом для Тульского пряника характерна изысканность и гармоничность формы изделия и оформление лицевой части, представляющее собой разводы белого или молочного-белого цвета, возникающие при покрытии поверхности сахарной глазурью. Пряник производится из муки с высоким содержанием клейковины, при приготовлении теста используется мягкая вода из Обидинско-Упкинское водозабора. Рисунок на пряник наносится с помощью деревянных резных пряничных досок. По способу изготовления Тульский пряник относится к сырцовым печатным». Далее по тексту возражения указанные товары именуется как «пряники сырцовые».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ №32 показал следующее.

В противопоставленном НМПТ №32 «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК» сильным элементом является словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ», поскольку он занимает первоначальное положение в зарегистрированном средстве индивидуализации, именно с него начинается восприятие обозначения и именно словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ» выполняет основную индивидуализирующую функцию в зарегистрированном НМПТ. Кроме того, словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от названия города Тула Тульской области (Русский орфографический словарь, <https://dic.academic.ru/>) и в силу своего семантического значения вызывает ассоциации, возникающие с происхождением товара из Тульской области.

В заявленном обозначении «ТУЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» первоначальное положение, с которого начинается восприятие обозначения также занимает словесный элемент «ТУЛЬСКАЯ» - прилагательное, образованное от названия города Тула Тульской области.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ показал, что в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку выполняют словесные элементы

«ТУЛЬСКИЙ» и «ТУЛЬСКАЯ». Указанные словесные элементы являются тождественными с точки зрения семантического фактора сходства, поскольку оба словесных элемента представляют собой прилагательное, образованное от названия населенного пункта, в связи с чем они порождают подобие заложенных в обозначениях идей, а именно производство продукции в Тульской области. Указанные словесные элементы являются сходными с точки зрения фонетического фактора сходства, поскольку характеризуются тождеством начальных и центральных частей сравниваемых обозначений (ТУЛЬСК-/ТУЛЬСК-).

Таким образом, присутствие в сравниваемых обозначениях сходных сильных словесных элементов «ТУЛЬСКИЙ»/ «ТУЛЬСКАЯ», на которые падает логическое ударение, обуславливает предположение о принадлежности товаров, маркированных данным обозначением, одним производителем, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходные с ранее зарегистрированным НМПТ обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в отношении любых товаров. В рассматриваемом случае возможность смешения обозначений усиливается за счет того, что они предназначены для маркировки однородных товаров. Так, товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товары, в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ: «пряники сырцовые» являются однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к одному роду товаров: «растительные пищевые продукты». Данные виды товаров имеют сходные особенности производства, реализуются в одних и тех же отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей. Кроме того, сравниваемые товары относятся к товарам широкого потребления, в связи с чем вероятность их смешения потребителями выше.

Учитывая сходство заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ, коллегия пришла к выводу о том, что существует возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одним и тем же субъектам предпринимательской деятельности. Указанное свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019.