

Приложение к решению Федеральной  
службы  
по интеллектуальной собственности

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ивановой О.Б., г.Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019708120, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019708120, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.03.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и

услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «ДЕЛИКАТЕСЫ СЕВЕРА И КАМЧАТКИ» («Деликатес» - кулинарное понятие, в которое входит группа продуктов и изделий из них, воспринимаемых и поварами, и потребителями как редкие, незаурядные, отличающиеся от обычных, рядовых или распространенных продуктов; «Камчатка» - полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока - Беринговым морем и Тихим океаном / см. <https://na-kamchatku.ru/o-kamchatke>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/2158](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2158), Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002 [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_culinary/668](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/668) и др.) являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как указывают на свойства, место происхождения товаров, место их производства и местонахождение их изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в г. Красноярск, будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и его местонахождения, в связи с чем такая регистрация невозможна на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА», право пользования которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «ВИТЯЗЬ-АВТО», 684032, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Николаевка, мкр. Энтузиастов, стр. 1 (св-во № 176/1, с приоритетом от 27.07.2018, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>), что противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «КА ЧАТКА» заявленного обозначения, несмотря на графическое исполнение, имеет однозначное словесное прочтение на русском языке – Камчатка, имеющее конкретное семантическое значение, содержащееся в общедоступных словарях и справочниках, указывает на местонахождение изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 06.07.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов «ДЕЛИКАТЕСЫ СЕВЕРА И КАМЧАТКИ»;

- словесные элементы «ДЕЛИКАТЕСЫ СЕВЕРА И КАМЧАТКИ» не указывают на какие-либо конкретные географические наименования, следовательно, не могут указывать на место нахождения товаров, места их производства и местонахождение их изготовителя;

- заявитель производит и продаёт различную продукцию, имеющую происхождение из разных регионов страны, в том числе из Камчатского края;

- поскольку продукция, реализуемая заявителем, имеет происхождение - Камчатка и северные регионы России, заявитель не вводит в заблуждение потребителя относительно происхождения товаров;

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров и услуг до позиций, имеющих происхождение – Камчатка и северные регионы РФ, в связи с чем заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров, оказываемых услуг, местонахождения их заявителя и лица, оказывающего услуги;

- существует зарегистрированные товарные знаки, правообладатели которых не находятся на территории Камчатского края, например,



« » св-во №737169, « » св-во №574520, «Ресторан "КАМЧАТКА"» св-во №497629, «КАМЧАТКА» св-во №367067, «Снежный краб Камчатка» св-во №615569, «ВОСТОК-ЗАПАД-КАМЧАТКА» св-во №550499 и др.;

- заявленное обозначение не является тождественным с наименованием места происхождения товаров, отсутствует также их сходство по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019708120 в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; дичь; икра; икра рыб обработанная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы мясные; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; муссы рыбные; омары неживые; паштеты из печени; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб, имеющие происхождение - Камчатка и северные регионы РФ», части заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных

целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая, имеющих происхождение - Камчатка и северные регионы РФ».

К возражению приложены ветеринарные свидетельства на продукцию (товары, входящие в перечень 29 класса МКТУ) с указанием ее производства в северных регионах и Камчатском крае (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение

относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с требованиями пункта 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, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019708120



заявлено комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник черного цвета, в верхней части которого изображены стилизованные образы вулканов, выполненные в сочетании белого, черного и красного цветов. Ниже вулканов расположены элементы «ДЕЛИКАТЕСЫ СЕВЕРА И КА...ЧАТКИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в белом, сером и черном цветах. Словесный элемент "КА...ЧАТКИ" разделен между собой изобразительным элементом, представляющим собой стилизованный образ краба, выполненный в красном, темно-красном и сером цветах. Между клешнями краба изображена кривая пунктирная линия, выполненная белым цветом. Слева и справа от словесного элемента "КА...ЧАТКИ" размещены изобразительные элементы в виде фигур произвольной формы, состоящие из различных линий белого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ с ограничением «имеющих происхождение – Камчатка и северные регионы РФ».

Коллегия отмечает, что, несмотря на присутствие изобразительного элемента в виде стилизованного изображения краба в элементе "КА...ЧАТКИ", оно воспринимается и прочитывается как словесный элемент «КАМЧАТКИ», хорошо знакомый потребителям в значении «полуостров в северо-восточной части материка Евразия на территории России» (<https://dic.academic.ru/>), что заявителем в возражении не оспаривается. В этой связи заявленное обозначение в целом индивидуализируется за счет словосочетания «ДЕЛИКАТЕСЫ СЕВЕРА И КАМЧАТКИ», а изобразительные элементы усиливают семантику данных словесных составляющих.




Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящие его состав словесные элементы «ДЕЛИКАТЕСЫ СЕВЕРА И КАМЧАТКИ» («деликатесы» - (от фр. *delicatesse* — тонкость), кулинарное понятие, в которое входит группа продуктов и изделий из них, воспринимаемых и поварами, и потребителями как редкие, незаурядные, отличающиеся от обычных, рядовых, «грубых» или распространенных продуктов; «север» - одна из четырех стран света, противоположная югу (<https://dic.academic.ru/>) в отношении испрашиваемых товаров и услуг, не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие в возражении.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

С учетом ограниченного заявленного перечня товаров и услуг до позиций «имеющих происхождение – Камчатка и северные регионы РФ», а также принимая во внимание представленные заявителем документы (1), свидетельствующие о происхождении продукции из северных регионов и Камчатского края, коллегия приходит к выводу об отсутствии введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и местонахождения товаров и оказываемых услуг.

Таким образом, заявленное в качестве товарного знака обозначение



«» на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров и услуг не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения пункту 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Содержащийся в заявленном обозначении словесный элемент «КАМЧАТКА», как было указано выше, представляет собой географическое указание, известное потребителям как место производства рыбы, рыбной продукции и морепродуктов.

Сказанное подтверждается противопоставленным экспертизой наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» №176/1, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «рыбная продукция».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ показал следующее.

Противопоставленное НМПТ «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» относится непосредственно к «Деликатесу из Камчатки» (часть словесных элементов заявленного обозначения), то есть обозначения несут в себе одну и ту же смысловую нагрузку, относящуюся к продукции с полуострова Камчатка, поэтому сопоставляемые обозначения следует признать сходными по семантическому признаку сходства.

В заявленном обозначении словесный элемент «КАМЧАТКИ» выделен за счет более крупного шрифта по сравнению с остальными словесными элементами, в этой связи он в первую очередь обращает на себя внимание потребителей.

Таким образом, фонетически сопоставляемые элементы «КАМЧАТКИ» заявленного обозначения и «КАМЧАТСКАЯ» противопоставленного НМПТ следует признать сходными за счет тождества начальных частей обозначений «КАМЧАТ-», с которых начинается восприятие обозначения потребителем.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ выполнены буквами русского алфавита, что сближает их графически.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ №176/1.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ вопрос однородности товаров и услуг не исследуется.

Вместе с тем, испрашиваемые товары 29 класса МКТУ представляют собой пищевые продукты, относящиеся, в основном, к рыбопродуктам, морепродуктам и консервированным продуктам питания, и сопутствующие им услуги 35 класса МКТУ, являются однородными товарам (рыбная продукция), в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ, что существенно увеличивает вероятность смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель ссылается на иные товарные знаки, которые с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.03.2020.**