

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Каравай Кубани», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021722907, при этом установлено следующее.

КУБАНСКИЙ КЛАД

Словесное обозначение **КУБАНСКИЙ КЛАД** по заявке №2021722907, поданной 16.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 15.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021722907.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товаров «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» (далее – НМПТ «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО»), право пользования которым предоставлено ООО Сельскохозяйственному производственному предприятию «ЮГ», Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 63/1 (свидетельство № 164/1 с приоритетом от 11.12.2015) – (1);

- с наименованием места происхождения товаров «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ» (далее – НМПТ «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ»), право пользования которым предоставлено ООО «Гамма Плюс», Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, пер. Тенистый, 5 (свидетельство № 197/1, приоритет от 13.03.2019) – (2);

- с наименованием места происхождения товаров «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» (далее – НМПТ «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ»), право пользования которым предоставлено Тронь Сергею Александровичу, Краснодарский край, Калининский р-н, ст-ца Старовеличковская, пер. Шевченко, 2 корп. А (свидетельство № 207/1, приоритет от 12.07.2019) – (3).

В Роспатент 16.11.2021 поступило возражение и дополнение к нему от 18.01.2022, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1-3) не являются сходными по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства сравниваемых обозначений, так как:

- фонетическое и визуальное различие обусловлено тем, что обозначения содержат разные по звучанию и написанию слова: «КЛАД» - «ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» - «ЯБЛОКИ» - «РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ», а также наличием разного количества слов, так заявленное обозначение включает 2 слова, противопоставленные НМПТ (2, 4) – 3 слова;

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1-3) представляют собой единые и неделимые словосочетания, которые с учетом семантики составляющих их слов формируют разные смысловые ассоциации;

- кроме того, заявитель отмечает, что главным словом в заявленном обозначении является «КЛАД», а прилагательное «КУБАНСКИЙ» - зависимым и выполняет вспомогательную роль;

- указанные выше доводы подтверждаются судебной практикой (например, решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-645/2019 от 24.03.2020 («Алтайский стандарт»), а также практикой Роспатента, согласно которой существует большое количество зарегистрированных товарных знаков, включающих словесные элементы «КУБАНСКАЯ» («-ИЙ», «-АЯ», «-ОЕ»);

- заявитель также сокращает перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ следующими позициями *«батончики злаковые; булки; булочки с шоколадом; вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; крекеры; круассаны; печенье; профитроли; пряники; сухари; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тортиллы; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хот-доги»;*

- в отношении уточненного перечня, по мнению заявителя, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021722907 для уточненного перечня товаров, указанного выше.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе – [2];
- распечатки с официального сайта заявителя <http://tdkaravay.ru/> сведений о заявителе и осуществляемой им деятельности – [3];
- фотографии упаковок продукции с обозначением «КУБАНСКИЙ КЛАД» – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.04.2021) поступления заявки № 2021722907 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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.

Согласно требованиям пункта 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 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021722907 заявлено словесное обозначение **КУБАНСКИЙ КЛАД**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам заявителя, изложенным в дополнении к возражению, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: *«батончики злаковые; булки; булочки с шоколадом; вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; крекеры; круассаны; печенье; профитроли; пряники; сухари; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тортиллеры; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хот-доги»*.

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении указанного выше уточненного перечня.

Противопоставленное НМПТ «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО», зарегистрированное под №164 – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, право пользования которым предоставлено в отношении товара «масло подсолнечное» с указанием места происхождения товара – в пределах границы Краснодарского края, являющегося частью исторического района Кубань.

Противопоставленное НМПТ «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ», зарегистрированное под №197 – (2), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, право пользования которым предоставлено в отношении товара «яблоки» с указанием места

происхождения товара Краснодарский край, являющийся частью исторического района Кубань.

Противопоставленное НМПТ «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ», зарегистрированное под №207 – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, право пользования которым предоставлено в отношении товара «ранний картофель» с указанием места происхождения товара Краснодарский край, являющийся частью исторического района Кубань.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1-3) показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации см. словари на сайте <https://academic.ru/> значение слов, входящих в состав сравниваемых обозначений следующее:

- КУБАНСКИЙ (-ОЕ, -ИЕ) – прилагательное, образованное от слова Кубань – река на Северном Кавказе; историческая область XIX начала XX в. на Северном Кавказе в долине реки Кубань и ее притоков, на территории современного Краснодарского края и Республики Адыгея;

- КЛАД – деньги или другие ценности, зарытые в земле или скрытые в каком л. тайном месте;

- ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО – растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного;

- ЯБЛОКИ – плод яблони;

- РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ – крахмалистый овощ из семейства пасленовых.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают сходные словесные элементы «КУБАНСКИЙ» (-ОЕ, -ИЕ), в их состав входят принципиально различные фонетически и визуально словесные элементы «КЛАД», «ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» - «ЯБЛОКИ» - «РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ», которые, как было указано имеют разную семантику.

При этом словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1-3) представляют собой словосочетания, в состав

которых входит по несколько слов, относящихся к разным частям речи: имена существительные и имена прилагательные, при этом имя прилагательное в русском языке является знаменательной частью речи, которая зависит от существительного (при согласовании рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности) и обозначает признак предмета, признак действия либо признак признака.

Таким образом, смысловое содержание противопоставленных НМПТ (1-3), в которых слова, представляют собой простые наименования товара, а слова «КУБАНСКОЕ» - «КУБАНСКИЕ» - «КУБАНСКИЙ» указывают на место происхождения данных товаров - Краснодарский край, являющийся частью исторического района Кубань, определяется смысловым содержанием входящих слов. Заявленное обозначение может восприниматься потребителем в иносказательном смысле, как некие ценности, зарытые в долине реки Кубань на территории современного Краснодарского края.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации.

Визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1-3) включают разные слова, а также разное количество слов (заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1, 3)).

Коллегия также отмечает, что противопоставленные НМПТ (1-3), как было указано выше, зарегистрированы в отношении товаров «ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» - «ЯБЛОКИ» - «РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» никак не соотносятся со словесным элементом «КЛАД», в связи с чем заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными НМПТ.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1-3) не являются сходными.

Следует также отметить, что правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, которые относятся к хлебобулочным и кондитерским изделиям, в то время право пользования противопоставленным НМПТ (1-3) предоставлено в

отношении товаров: «*масло подсолнечное*», «*ранний картофель*», «*яблоки*», которые относятся к масло-жировой и фруктово-овощной продукции, то есть иной продукции, что снижает опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1-3).

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2021, отменить решение Роспатента от 15.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021722907.