

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 24.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Жовницким Владимиром Владимировичем, г.Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706449, при этом установлено следующее.

Кубанский стан

Словесное обозначение по заявке №2021706449, поданной 10.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021706449.

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», зарегистрированным за №164 (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», зарегистрированным за №197 (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», зарегистрированным за №207 (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 24.11.2021 поступило возражение и дополнение к нему от 27.01.2022, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1-3) представляют собой словосочетания, в которых, в соответствии с правилами русского языка, прилагательные «КУБАНСКИЙ», «КУБАНСКОЕ» и «КУБАНСКИЕ» являются зависимыми словами от существительных «СТАН», «ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО», «ЯБЛОКИ» и «РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ», на которые, в свою очередь, падает логическое ударение и которые имеют разное смысловое значение;

- заявленное обозначение «Кубанский стан» является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам. В заявленном обозначении, по мнению заявителя, слово «КУБАНСКИЙ» является второстепенным, поскольку слово «стан», которое является многозначным словом, обладает высокой различительной способностью, обусловленной его фантазийным характером по отношению к товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1-3) не являются сходными до степени смешения;

- указанные выше доводы подтверждается 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 зарегистрировано большое количество товарных знаков, включающих словесные элементы «КУБАНСКИЙ» («-ИЕ», «-ОЕ»), на имя иных лиц в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- заявитель также приводит практику регистрации товарных знаков, включающих в свой состав словесные элементы, сходные с такими НМПТ, как «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО», «БАШКИРСКИЙ МЕД», «Московская» и др.;

- кроме того, заявитель отмечает, что осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края и производит подсолнечное масло «Кубанский стан» с 2021 года.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021706449 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- сведений об осуществляемой им деятельности (договор поставки от 07.08.2021, универсально передаточный акт от 15.08.2021) – [2].

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

С учетом даты (10.02.2021) поступления заявки № 2021706449 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 № 2021706449 заявлено словесное обозначение **Кубанский стан**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 29 класса МКТУ – *мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые;*

- 30 класса МКТУ – *кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; мука и продукты зерновые; сахар, мед, сироп из патоки; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы;*

- 35 класса МКТУ – *продвижение продаж для товаров 29,30 классов МКТУ; продвижение товаров 29,30 классов МКТУ; презентация товаров 29,30 классов МКТУ на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги по оптовой продаже товаров 29,30 классов МКТУ.*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают сходные словесные элементы «КУБАНСКИЙ» - «КУБАНСКОЕ» - «КУБАНСКИЕ», в состав сравниваемых обозначений входят словесные элементы «СТАН» - «ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» - «ЯБЛОКИ» - «РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ», которые являются принципиально различными фонетически, семантически и визуально.

Так, слово «Стан» - означает туловище, корпус человека (девичий стан, стройный стан); лагерь, место стоянки, см. словари на сайте <https://academic.ru/>; словесные элементы «ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» - «ЯБЛОКИ» - «РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ», представляют собой простые наименования товара.

Кроме того, 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, с точки зрения семантики сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации.

Визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку, как было указано выше, заявленное обозначение и

противопоставленные НМПТ (1-3) включают разные слова, а также разное количество слов (заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1, 3)).

С учетом изложенного коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется низкая степень сходства.

Вместе с тем, коллегией отмечается, что известность обозначений «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ» «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» установлена в связи с регистрацией этих обозначений в качестве наименования места происхождения товара (статья 1516 Кодекса), что является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Противопоставленное НМПТ «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» зарегистрировано в отношении товара «*масло подсолнечное*», противопоставленное НМПТ «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ» - в отношении товара «*яблоки*», противопоставленное НМПТ «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» - в отношении товара «*ранний картофель*», которые относятся к овощной и фруктовой продукции и масло-жировой продукции, в то же время правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «*овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты*», которые представляют собой непосредственно овощную, фруктовую и масло-жировую продукцию, а также товары, которые могут содержать овощи и фрукты, в качестве составляющих ингредиентов; следующих товаров 30 класса МКТУ «*консервированные травы; уксус, приправы, специи*», которые относятся к овощной продукции, а также представляющих собой товары, которые могут включать овощи и фрукты в качестве составляющих ингредиентов (например, яблочный уксус, соусы, приправы, специи с сушеными овощами с ароматом овощей), а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «*продвижение продаж товаров, продвижение товаров, презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, услуги по оптовой продаже товаров, все перечисленные услуги касаются указанных выше товаров 29, 30 классов МКТУ*».

Таким образом, поскольку указанные выше товары 29, 30 и услуги 35 классов МКТУ относятся к фруктово-овощной и масло-жировой продукции и продукции, в состав которой могут, в качестве ингредиентов, входить овощи и фрукты, то, несмотря на низкую степень сходства сравниваемых обозначений, усиливается возможность ассоциирования НМПТ «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО», НМПТ «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ», НМПТ «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» с заявленным обозначением в целом, и, следовательно, повышается опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков со словесными элементами «АЛТАЙСКИЙ», «ВОЛОГОДСКОЕ», «БАШКИРСКИЙ», «МОСКОВСКАЯ» и другими элементами, то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела, а примеры, касающиеся иных географических наименований, не относятся к рассматриваемому обозначению.

Ссылка заявителя на судебное решение также касается иного дела.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается таких заявленных товаров 29 класса МКТУ, как *«мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; яйца; молоко, сыр, йогурт и другие молочные продукты»*, товаров 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; мука и продукты зерновые; сахар, мед, сироп из патоки; соль»*, и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ *«продвижение продаж товаров, продвижение товаров, презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, услуги по оптовой продаже товаров, все перечисленные услуги касаются указанных выше товаров 29, 30 классов МКТУ»*, то коллегия полагает, что с учетом низкой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1-3) а также того, что обозначение «КУБАНСКИЙ» не приобрело

определенной репутации в отношении указанных выше товаров, снижается опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ (1-3), следовательно, заявленному обозначению «КУБАНСКИЙ СТАН» может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных выше товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2021, отменить решение Роспатента от 28.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706449.