

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 28.01.2020, поданное ООО "ТЯК", г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728390 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018728390, поданной 06.07.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Тульская
Ягодная

, включающее словесные элементы «Тульская»,

«Ягодная».

Решение Роспатента от 25.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728390 в отношении всех товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- экспертизой указано на семантическое значение словесного элемента «ТУЛЬСКАЯ» (прилагательное от «Тула» - город в России, административный центр Тульской области (см. Интернет <http://dic.academic.ru>, Энциклопедический словарь. 2009), которое может быть воспринято потребителем как указание на место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, в связи с чем является неохраняемым. Элемент «ЯГОДНАЯ» (прилагательное от «ягода» - небольшой сочный плод кустарниковых или травянистых растений (см. Интернет <http://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) указывает на свойства заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с НМПТ «Тульский пряник» № 32 [2], право пользования которым принадлежит:

- ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», 300036, г.Тула, Одоевское ш., д.83 (свидетельство № 32/1, приоритет от 21.10.1998 года – срок действия регистрации продлен до 21.10.2028 года) [3];

- ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула», 300045, г.Тула, ул.Староникитская, д.108 (свидетельство № 32/2, приоритет от 05.03.1997 года – срок действия регистрации продлен до 05.03.2027 года) [4];

- Полякова Ирина Анатольевна, 300031, г. Тула, ул. Декабристов, д.178, кв.35 (свидетельство № 32/3, приоритет от 30.11.1999 года – срок действия регистрации продлен до 30.11.2019 года) [5];

- ООО Кондитерская фирма «Сладкая сказка», 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, 26, 1 (свидетельство № 32/6, приоритет от 25.10.2012 года) [6];

- ООО «Медовые традиции», 300911, г. Тула, ул.Скуратовская, 105, оф.102 (свидетельство № 32/7, приоритет от 30.12.2013 года) [7];

- ООО «Торговый дом «Медовые традиции», 300911, г. Тула, ул.Скуратовская, 98, офис 8 (свидетельство № 32/8, приоритет от 10.02.2017 года) [8];

- ООО «Заря-Туламаш», 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2 (свидетельство № 32/9, приоритет от 08.10.2018 года) [9];

- Демичева Анжела Леоновна, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 73, кв. 64, (свидетельство № 32/10, приоритет от 26.11.2018 года) [10];

- также в состав заявленного обозначения входит элемент в виде стилизованного изображения самовара, который совместно с прилагательным «ТУЛЬСКАЯ» может быть в целом воспринят потребителем как сходный до степени смешения с НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» № 108 [11], право пользования которым принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова», 300004, г. Тула, Веневское ш., 4 (RU), 300004, г. Тула, Веневское ш., 4, ФГУП «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова», БНТ РИИП (свидетельство № 108/1, приоритет от 28.05.2007 года – срок действия - до 28.05.2027 года) [12].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.09.2019.

Доводы возражения, поступившего 28.01.2020, сводятся к следующему:

- заявитель отрицает фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ «Тульский пряник» № 32 и «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» № 108;

- звуковой анализ сравниваемых обозначений показывает, что они содержат в своем составе сходные элементы «Тульская» и «Тульский». Вместе с тем, отмеченное совпадение не позволяет признать обозначения фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение [1] также включает иные словесные элементы;

- в словесных элементах «ягодная» и «пряник», «самовар» сравниваемых обозначений отсутствует близость звуков, составляющих обозначения; наличие совпадающих слогов и их расположение; близость состава гласных; близость состава согласных; вхождение одного обозначения в другое; ударение, присутствуют разное число слогов в обозначениях;

- заявленное обозначение [1] имеет свой яркий отличный от противопоставленных НМПТ образ. Противопоставленное НМПТ «Тульский пряник» № 32 представляет собой наименование кондитерского изделия, которое по определенной рецептуре изготавливается в г. Тула. Противопоставленное НМПТ «Тульский самовар»

представляет собой наименование определенного предмета бытовой утвари, которое изготавливается на территории г. Тула. Заявленное обозначение [1] вызывает совершенно другие ассоциации у потребителей, связанные с ягодными вкусами;

- в заявленном обозначении [1] присутствует яркий оригинальный изобразительный элемент, который занимает значительное место;

- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит множество товарных знаков с изображениями самовара (№ 424294, 526485, 660426, 370834 и т.д.). Вместе с тем ни одно из них не имеет отношения к правообладателю НМПТ № 108;

- заявленное обозначение [1] не вызывает ассоциаций с противопоставленными НМПТ, следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения [1] сходным до степени смешения с НМПТ, несмотря на то, что у заявителя отсутствует исключительное право использования упомянутых НМПТ, в регистрации товарного знака для товаров неоднородных тем, для которых предназначено НМПТ, не должно быть отказано;

- практика Роспатента также подтверждается, что на сегодняшний день при наличии таких зарегистрированных НМПТ «Тульский пряник» за № 32 и «Вологодское масло» № 27 существуют регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) как «Тульская» по свидетельству № 316569, «Тульская усадьба» по свидетельству № 437040, «Вологодская птичка» по свидетельству № 634470, «Вологодская оптическая компания» по свидетельству № 258828 и пр.

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.01.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.07.2018) заявки № 2018728390 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 до степени смешения с ним 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 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.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



Тульская
Ягодная

является комбинированным, включает стилизованное

изображение самовара, а также словесные элементы «Тульская», «Ягодная». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 25.09.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 7 статьи 1483 Кодекса. Анализ материалов дела показал следующее.

В решении Роспатента указано на неохраноспособность словесных элементов «Тульская», «Ягодная», ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные элементы, ввиду их семантического значения («Тульская» - прилагательное от города «Тула», «Ягодная» - прилагательное от «ягода» - небольшой сочный плод кустарниковых или травянистых растений. См. Интернет <http://dic.academic.ru>), представляют собой указание на свойства и место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя. Указанное заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В решении Роспатента от 25.09.2019 заявленному обозначению [1] противопоставлены:

- НМПТ «Тульский пряник» № 32 [2], право пользования которым принадлежит: ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», 300036, г. Тула, Одоевское ш., д.83 (свидетельство № 32/1, приоритет от 21.10.1998 года – срок действия регистрации продлен до 21.10.2028 года) [3], ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула», 300045, г. Тула, ул. Староникитская, д.108 (свидетельство № 32/2, приоритет от 05.03.1997 года – срок действия регистрации продлен до 05.03.2027 года) [4], Полякова Ирина Анатольевна, 300031, г. Тула, ул. Декабристов, д.178, кв.35 (свидетельство № 32/3, приоритет от 30.11.1999 года – срок действия регистрации продлен до 30.11.2019 года) [5], ООО Кондитерская фирма «Сладкая сказка», 300040, Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, 26, 1 (свидетельство № 32/6, приоритет от 25.10.2012 года) [6], ООО «Медовые традиции», 300911, г. Тула, ул.Скуратовская, 105, оф.102 (свидетельство № 32/7, приоритет от 30.12.2013 года) [7], ООО «Торговый дом «Медовые традиции», 300911, г. Тула, ул. Скуратовская, 98, офис 8 (свидетельство № 32/8, приоритет от 10.02.2017 года) [8], ООО «Заря-Туламаш», 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2 (свидетельство № 32/9, приоритет от 08.10.2018 года)

[9], Демичева Анжела Леоновна, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 73, кв. 64, (свидетельство № 32/10, приоритет от 26.11.2018 года) [10];

- НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» № 108 [11], право пользования которым принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова», 300004, г. Тула, Веневское ш., 4 (RU), 300004, г. Тула, Веневское ш., 4, ФГУП «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова», БНТ РИИП (свидетельство № 108/1, приоритет от 28.05.2007 года – срок действия - до 28.05.2027 года) [12].

Норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса предусматривает тождество, либо сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] с наименованием места происхождения, охраняемым в соответствии с действующим законодательством. При этом данная норма касается запрета регистрации товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных НМПТ «Тульский пряник» № 32 [2-10], НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» № 108 [11,12] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ включают фонетически и семантически сходные словесные элементы «Тульская» / «Тульский», имеющие одинаковый состав гласных и согласных звуков «Тульск-», расположенных в одинаковой последовательности, занимающих начальную позицию при восприятии словесных элементов, а также вызывающих одинаковые семантические ассоциации с городом «Тула». Вхождение в состав заявленного обозначения стилизованного изображения самовара усиливает смысловое восприятие сравниваемого обозначения [1] и противопоставленного НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» № 108 [11,12]. Данное обстоятельство также усугубляется тем, что «Тульский самовар» является символом России, ассоциируется с мастерством тульских ремесленников, что правомерно отмечено в заключении по результатам экспертизы. Визуально заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ разнятся за счет графической проработки

заявленного обозначения и стандартного шрифтового исполнения противопоставленных НМПТ. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ «Тульский пряник» № 32 [2-10], НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» № 108 [11,12] по фонетическому, семантическому критериям сходства.

Таким образом, сравниваемые заявленное обозначение [1] и противопоставленные НМПТ ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пункта 7 статьи 1483 Кодекса и пункта 42 Правил в рамках сопоставления заявленного обозначения и НМПТ вопрос однородности товаров не исследуется. Вместе с тем, коллегия отмечает, что в рамках данной заявки заявлены товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, которые относятся к пищевым продуктам и напиткам, а также сопутствующие им услуги 35 класса МКТУ, связанные с их продвижением и рекламой на рынке, что усиливает смешение заявленного обозначения [1] с НМПТ «Тульский пряник» № 32 [2-10].

Таким образом, заявленное обозначение [1] в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать правомерным.

Доводы заявителя о практике ведомства в части регистрации различных товарных знаков, включающих прилагательные «Тульская», «Вологодская» и т.д. в силу независимого делопроизводства не влияет на вышеизложенные выводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2019.