

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 23.07.2015, поданное Чиньковой Ю.В., Челябинская обл., г.Челябинск, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728624, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ТАВРИЯ» в качестве товарного знака по заявке №2013728624 с приоритетом от 20.08.2013 было заявлено на регистрацию на имя ООО Мясокомбинат «Таврия», г.Челябинск, в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. В дальнейшем в связи с передачей права на регистрацию товарного знака заявителем стала Чинькова Ю.В.

Роспатентом 22.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728624 (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ТАВРИЯ» является географическим наименованием, распространенным со средних веков названием Крымского полуострова, в связи с чем использование его в качестве товарного знака способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров и оказываемых услуг, так как заявитель находится в городе Челябинске.

Заявленное обозначение «ТАВРИЯ» по фонетическому и семантическому признаку сходно до степени смешения с товарным знаком «ТАВРИКА/TAVRICA» по свидетельству №453393 с приоритетом от 01.12.2010, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с отчетом Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ), слово «Таврия» у 46,2 % потребителей ассоциируется с названием автомобиля;

- у большинства потребителей не возникает ассоциаций со словом «Таврия» как с географическим наименованием (названием Крымского полуострова), в связи с чем, использование его в качестве товарного знака не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров/услуг;

- слово «Таврия» представляет собой историческое наименование полуострова Крым и давно не используется населением в качестве указания названия полуострова Крым, его значение забыто потребителями и перестало ассоциироваться с данной местностью;

- словесный элемент «Таврия» широко известен потребителям как название колбасных изделий, выпускаемых и реализуемых в Челябинске и Челябинской области, о чем свидетельствуют результаты представленных маркетинговых исследований;

- продукция под обозначением «Таврия» награждена дипломами и наградами в результате её участия в различных специализированных агропромышленных выставках;

- Чиньковой Ю.В. принадлежит Интернет-сайт <http://tavria-rus.ru/> и страницы в социальных сетях vkontakte, facebook, где размещена информация о товарах, маркированных обозначением «Таврия»;

- на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что продукция под обозначением «Таврия» четко ассоциируется с заявителем и является

популярной среди потребителей, находящихся в Челябинске и Челябинской области;

- заявленное обозначение «Таврия» и противопоставленный товарный знак «ТАВРИКА/TAVRICA» являются несходными, поскольку они различаются визуально, семантически и не ассоциируются друг с другом в целом;

- вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №453393 досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя;

- чтобы снять основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, Чинькова Ю.В. передает права в отношении заявки на регистрацию товарного знака ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАВРИЯ», Республика Крым, г.Симферополь;

- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАВРИЯ» входит в одну группу компаний с Индивидуальным предпринимателем Чиньковой Ю.В. и ООО Мясокомбинат «Таврия», которые ведут совместную коммерческую деятельность по производству товаров 29, 30 классов МКТУ и оказанию услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение «Таврия» представляет собой часть фирменного наименования ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАВРИЯ»;

- в возражении выражена просьба ограничить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующими позициями «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту товаров 29, 30 классов; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров 29, 30 классов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации

бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок товаров 29, 30 классов в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров 29, 30 классов во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная товаров 29, 30 классов; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров 29, 30 классов для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная товаров 29, 30 классов; распространение образцов товаров 29, 30 классов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама товаров 29, 30 классов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой товаров 29, 30 классов; реклама телевизионная товаров 29, 30 классов; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое

лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров 29, 30 классов; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров 29, 30 классов; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 29, 30 классов]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ и вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- отчет ВЦИОМ (1);
- распечатки из сети Интернет, в том числе словарно-справочные источники (2);
- дипломы и медали (3);
- распечатки с сайта <http://tavria-rus.ru/> (4);
- информация о продукции, маркированной обозначением «Таврия» (5);
- маркетинговые исследования (6);
- заявление о внесении записи об изменении заявителя (7);
- документ о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака (8).

На заседании коллегии, состоявшемся 31.08.2015, заявитель приобщил к материалам дела уведомление о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №453393 (9) и письмо о совместной коммерческой деятельности (10).

Кроме того, просьба о внесении изменений в заявку, в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, была удовлетворена (смотри уведомление от

09.09.2015). Заявителем по заявке №2013728624 является ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАВРИЯ», 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Шмидта, д.3, оф.14 (далее - заявитель).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (20.08.2013) заявки №2013728624 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ТАВРИЯ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ и указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что «Таврия» - старое название степной области Днепро-Молочанского междуречья в пределах современных Запорожской и Херсонской областей. Северо-Таврические степи через перешеек и Сиваш переходят в степи Тавриды (Крымского п-ова). Применительно к территории Крыма Таврия и Таврида — синонимы. В современной Украине есть тенденция называть Таврией именно Северную Таврию (а чаще лишь её западную часть — бывший Днепровский уезд Таврической губернии) (<http://dic.academic.ru/>). При этом в указанном источнике содержится информация о том, что слово «Таврия» имеет несколько значений: а) легковой автомобиль, б) футбольный клуб, город Симферополь, в) крупнейший коньячный завод на Украине, город Новая Каховка, г)

издательство на Украине в г. Симферополь, д) сорт яблоны домашней, е) мясоперерабатывающий завод в Челябинске.

Коллегия обращает внимание, что в разные временные периоды использовались различные названия: Таврия, Таврида, Таврика. Так, «Таврида» - одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма, название Крымского п-ова после его присоединения к России (1783), «Таврика» – в древности (с 5 в. до н.э.) южная часть Крымского п-ова, населенная таврами.

Анализ приведенных сведений показывает, что название «ТАВРИЯ» является устаревшим географическим названием Крымского полуострова. Кроме того, в силу множества приведенных выше значений слово «ТАВРИЯ» может вызывать у потребителя различные ассоциации. Так, например, представленный отчет ВЦИОМ (1) показал, что слово «Таврия» почти у половины респондентов (46,2%) ассоциируется с названием автомобиля и только у 4,4% респондентов оно ассоциируется с Крымом.

Учитывая вышеизложенное, представляется нереальным восприятие заявленного обозначения в качестве прямого указания места производства или сбыта товаров, либо местонахождения изготовителя товара и лица, оказывающего услуги.

Следует указать, что, являясь старым названием Крыма, обозначение «ТАВРИЯ» может вызывать ассоциации с данным регионом. Однако, заявленное обозначение является географически мотивированным, поскольку заявитель по заявке №2013728624 находится на территории Республики Крым и входит в группу компаний, которая осуществляет совместную коммерческую деятельность на территории Российской Федерации по производству и продвижению товаров под обозначением «ТАВРИЯ».

Из представленных документов (4-5) видно, что продукция, маркированная обозначением «ТАВРИЯ», насчитывает в своем ассортименте более сотни наименований колбас и мясных деликатесов, продаваемых более чем в 80 городах России. В 2014 году на «Сибирской агропромышленной неделе-2014» в номинации «Колбасные изделия» колбаса Финская «ТАВРИЯ» была награждена дипломом I

степени (3). Согласно маркетинговым исследованиям (6) колбасная продукция узнаваема потребителями и пользуется популярностью.

С учетом изложенного основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

При этом необходимо обратить внимание, что в распоряжении коллегии не имеется доказательств того, что заявленное обозначение на дату подачи заявки № 2013728624 ущемляло права каких-либо предприятий, находящихся в Крыму, и лишало их возможности использовать обозначение «ТАВРИЯ» для обозначения и рекламы своих товаров.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №453393 представляет собой два словесных элемента «Таврика» и «Tavrica», выполненных одно под другим буквами русского и латинского алфавитов с заглавной буквы «Т».

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №453393 досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 12.08.2015. Дата внесения записи - 12.08.2015.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №453393 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728624 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ и скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2015, отменить решение Роспатента от 22.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013728624.**