

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.11.2022 возражение Солдатченко Александра Александровича, г. Симферополь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777390, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения _____ в качестве товарного знака по заявке №2021777390 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.11.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «КРЫМСКИЕ МАСЛА», как правильно указано заявителем в графе 526 заявки, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КРЫМСКОЕ МЫЛО» по заявке № 2021700598 с датой приоритета от 09.07.2021 [1], заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мануфактура Дом Природы», 295003, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, лит. А, комн. 85 (см. информацию о противопоставленном обозначении на сайте ФИПС www1.fips.ru в разделе «Открытые реестры»).

Согласно положениям, предусмотренным 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 географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми 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 географическое указание или такое наименование места происхождения товаров либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как не охраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров наименования места происхождения товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ пункту 7 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с обозначением по заявке на НМПП. Вывод экспертизы о наличии сходства до степени смешения между спорным обозначением и заявкой на НМПП сделан без установления такого обязательного условия, как оценка степени ассоциации обозначения с НМПП (в данном случае заявкой на НМПП);

- в обозначениях совпадает только начальная часть звуков [крымск]. В остальной части обозначения отличаются по звуковому составу. Отличающиеся звуки не являются близкими друг другу, ударение в словах «масла» и «мыло» падает на разные слоги. Отсутствует вхождение одного обозначения в другое. Несмотря на наличие словесных элементов «Крымские» и «Крымское» в сравниваемых обозначениях, нельзя признать их фонетически сходными, поскольку и заявленное обозначение, и заявка на НМПП также включают иные словесные элементы;

- хотя сравниваемые обозначения включают семантически сходные словесные элементы «Крымские» и «Крымское», в состав сравниваемых обозначений также входят словесные элементы «масла» и «мыло», которые являются принципиально различными фонетически и семантически. Так, слово «масла» представляет собой множественное число от слова «масло», которое означает: 1. Жировое вещество, приготовляемое из веществ животного, растительного или минерального происхождения; 2. Такое вещество как пищевой продукт; 3. Масляные краски, а также картина, написанная ими. Словесный элемент «мыло» представляет собой простое наименование товара;

- слова «Крымские», «Крымское» в анализируемых словосочетаниях являются зависимыми от слов «масла» и «мыло» соответственно, в связи с чем не могут нести самостоятельную смысловую нагрузку либо существенно изменить семантическое

значение каждого словосочетания. Таким образом, логическое ударение в сравниваемых обозначениях падает на существительное, а не на прилагательное;

- с учётом изложенного вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и заявки на НМПТ является необоснованным, так как он устанавливался на основании семантического и фонетического сходства словесных элементов «Крымские/Крымское», которые являются слабыми. Существительные «масла» и «мыло», очевидно, обладают разным смыслом и не могут быть перепутаны потребителями. Они никак не ассоциируются друг с другом, так как между ними отсутствуют какие-либо связи (смысловая противопоставленность, смысловая близость, предметные отношения части и целого, родо-видовые). Равным образом, отсутствуют предпосылки для возникновения каких-либо тематических ассоциаций, например, отсутствуют корреляция «объект - его местонахождение», «объект – действие», «объект и его признак», «причина – следствие», общие признаки. Таким образом, можно сделать вывод, что обозначения различны по семантическому признаку;

- заявка на НМПТ «КРЫМСКОЕ МЫЛО» является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными русскими буквами. Заявленное обозначение «Крымские Масла» является комбинированным, имеет чёрно-белую гамму. Обозначение состоит из двух частей, инвертированных по цвету. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение цветка. Справа от изображения находится словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом. Как мы видим, обозначения производят совершенно разное зрительное впечатление. Поскольку словосочетание «Крымские Масла» является неохраняемым элементом, то противопоставление заявки на НМПТ «КРЫМСКОЕ МЫЛО» должно быть снято, так как сравнение охраняемых элементов с неохраняемыми является некорректным. Используя словосочетание «Крымские Масла», заявитель не получает на него охраны, а значит не может нарушать права других правообладателей;

- в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 104 сказано, что нужно учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не

принимается. Кроме того, согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2020 г. по делу № СИП-645/2019 (товарный знак «Алтайский стандарт» против НМПТ «Алтайский мёд»), закон не запрещает использовать географические наименования в товарных знаках. Правообладатели НМПТ не имеют на них монополию. Единственное совпадение в части указания на географический объект при отсутствии каких-либо ассоциативных связей, очевидно, является недостаточным для включения крымского мыла в поле ассоциаций заявленного обозначения «Крымские Масла». Также хотим отметить, что такой подход в практике сравнения обозначений и НМПТ (определение сильного слова в словосочетании; сравнение обозначений целиком, а не только по указанию на место производства; установление наличия / отсутствия ассоциаций между НМПТ и обозначением) уже не раз применялся Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражений: решение Роспатента от 23.09.2022 по заявке № 2020767438, решение Роспатента от 31.07.2022 по заявке № 2020759228, решение Роспатента от 09.06.2022 по заявке № 2020768153 и другие;

- существуют примеры зарегистрированных товарных знаков со словами «Крымская», «Крымский», имеющих дату приоритета позднее, чем противопоставленная заявка на НМПТ «КРЫМСКОЕ МЫЛО» с датой приоритета от 09.07.2021 года: Крымская жемчужина по свидетельству №855399, Крымская ривьера по свидетельству №856996, Крымский бриз по свидетельству №839488;

- учитывая регистрацию вышеуказанных товарных знаков, отказ в регистрации заявленного обозначения «Крымские Масла» свидетельствует о непоследовательности и противоречивости позиции административного органа применительно к оценке сходства заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленной заявкой на НМПТ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021777390 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента словесного обозначения «Крымские Масла».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (24.11.2021) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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 обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования 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 обозначения как элементы.

Согласно пункту 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой два вытянутых по горизонтали прямоугольника разного размера, размещенных друг под другом, внутри которых расположены словесные обозначения «Крымские Масла», слева от которых расположены стилизованные изображения цветка.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; основы для цветочных духов; препараты для ванн косметические; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства фитокосметические; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Крымские масла» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью и характеризуют заявленные товары 03 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается в возражении.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777390 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с обозначением «КРЫМСКОЕ МЫЛО» [1], заявленным в качестве наименования места происхождения товара на имя другого лица.

Противопоставленное наименование «КРЫМСКОЕ МЫЛО» места происхождения товара по заявке №2021700598, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Регистрация указанного наименования испрашивается в отношении товара «мыло ручное» с указанием места происхождения товара Республика Крым.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения



с обозначением «КРЫМСКОЕ МЫЛО» [1] на предмет их сходства показал следующее.

Входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы «Крымские/Крымское» являются производными от наименования географического объекта. Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе онлайн-словарям, КРЫМ (Республика Крым), субъект Российской Федерации, расположен на Крымском полуострове, омывается водами Чёрного и Азовского морей (длина береговой линии св. 1 тыс. км), входит в состав Южного федерального округа. Площадь 26,1 тыс. кв. км, население 1912,6 тыс. чел., столица – г.

Симферополь. Муниципальное устройство: 279 муниципальных образований, в т. ч. 11 городских округов и 14 муниципальных районов (в их составе 5 городских – города Алушка, Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щёлкино – и 250 сельских поселений). Среди главных отраслей промышленности Крыма такие как пищевкусовая (плодоовощеконсервная, винодельческая, эфиромасличная и др.), машиностроительная, химическая, легкая; овощеводство, бахчеводство и виноградарство, выращивание зерновых и технических культур, в том числе эфиромасличных и др. (см., например, <https://old.bigenc.ru/vocabulary>, Большая российская энциклопедия, 2004-2017, Большая энциклопедия: в 62 томах, Т. 24, Издательство: «ТЕРРА», 2006, стр. 278).

Словесный элемент «Масла» представляет собой множественное число от слова «масло» - общий термин для описания ряда веществ, имеющих общие основные свойства: вязкость при нормальных температурах, плотность, меньшую, чем у воды, воспламеняемость, нерастворимость в воде и растворимость в эфире и спирте. Существуют три основных типа масел: минеральные масла (нефтяные масла) представляют собой смеси углеводородов, встречающиеся, главным образом, в нефти, из которой они выделяются путем переработки для использования, в первую очередь, в качестве топлива; животные масла являются глицеридами жирных кислот и используются в пищу, в смазочных веществах и в качестве основного компонента мыла, красок и лаков; существует два вида растительных масел - высыхающие, например, льняное и конопляное масло, и невысыхающие, например, касторовое и оливковое масло. Все растительные масла являются сложными эфирами или смесями веществ, называемых терпенами. Существуют также эфирные масла, которые получают из растений. Они, в отличие от других растительных масел, являются быстро испаряющимися. Такие масла используют в парфюмерии и в производстве пищевых ароматизаторов (см., например, <https://dic.academic.ru/> Научно-технический энциклопедический словарь). Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Противопоставленное обозначение «КРЫМСКОЕ МЫЛО» по заявке на наименование места происхождения товара представляет собой словосочетание, которое содержит указание на вид товара – «мыло» (твердый кусок или жидкая масса из жиров и щелочей, легко растворяющиеся в воде и употр. для мытья, см., например, Толковый словарь Ушакова <http://dic/academic.ru>) и место его происхождения – Республика Крым.

Перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в основном, составляют различные масла, в том числе эфирные, а также парфюмерные и косметические изделия – товары той же потребительской группы, что и товар «мыло ручное», в отношении которого подана заявка на наименование места происхождения товара, следовательно, опасность смешения в данном случае выше.

Анализ вышеизложенного позволяет заключить, что включенные в состав заявленного обозначения, предназначенного для маркировки парфюмерных и косметических товаров, словесные элементы «Крымские Масла» ассоциируются с мылом, происходящим с территории Республики Крым, что позволяет признать наличие смыслового сходства заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара обусловлено сходством первых словесных элементов сравниваемых обозначений («Крымский/Крымская»), с которых начинается восприятие обозначений потребителем и на который падает логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях.

Что касается графического признака сходства словесных элементов, то использование в заявленном обозначении оригинального шрифта не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку графическое сходство в данном случае имеет второстепенное значение. При этом стилизованное изображение цветка, входящее в заявленное обозначение, и изображения прямоугольников не

имеют настолько оригинального характера, что можно было бы сделать вывод о качественно ином уровне визуального восприятия сравниваемых обозначений потребителем, позволяющим признать невозможность их смешения в гражданском обороте.

То обстоятельство, что заявленный перечень включает товары иных потребительских групп, не свидетельствует об отсутствии ассоциаций заявленного обозначения с обозначением, заявленным на регистрацию наименования места происхождения товара, что соотносится с положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса, которые применяются по отношению к любым товарам (однородность не применяется).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о правомерности выводов экспертизы о сходстве заявленного обозначения со словесным элементом «Крымские Масла» с обозначением «КРЫМСКОЕ МЫЛО», заявленным на регистрацию наименования места происхождения товара, так как они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков со словом «КРЫМСКИЙ/КРЫМСКАЯ» не являются основанием для пересмотра оспариваемого решения, поскольку указанные заявителем товарные знаки представляют собой иные обозначения, существенно отличающиеся от заявленного. При этом следует отметить, что каждое обозначение является уникальным и возможность его регистрации рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

Следует также отметить, что представленные заявителем ссылки на судебную практику и практику Роспатента по вопросу отнесения иных обозначений к не соответствующим пункту 7 статьи 1483 Кодекса не свидетельствует о несходстве заявленного обозначения и противопоставленного обозначения, заявленного на регистрацию наименования места происхождения товара.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 7 статьи 1483 Кодекса, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента по заявке №2021777390.

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

отказать в удовлетворении возражение, поступившего 29.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2022.