


**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.05.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Поляковой Ириной Анатольевной, г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015723747, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015723747 с приоритетом от 30.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

Роспатентом 11.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ ввиду их несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение представляет собой традиционную форму и изображение тульского пряника. Так, цветофактурное оформление поверхности пряника выражено теплым коричневым цветом лицевой поверхности с рисунком, имеющим четкое выделение линий и граней, причем для усиления художественной выразительности пряника и придания ему оригинальности, эстетичности и нарядности, он покрыт сахарной глазурью с образованием мраморно-глянцевой с изморосью корочкой. Пряник имеет самую разнообразную форму – прямоугольную, квадратную, круглую, овальную, фигурную и разные размеры – от мелкого до большого. Рисунок на пряник наносится с помощью деревянных резных пряничных досок. По способу изготовления Тульский пряник относится к сырцевым печатным, см. «Открытые реестры», [www1.fips.ru](http://www1.fips.ru), наименование места происхождения товара №32.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТУЛА» не обладает различительной способностью, поскольку является географическим названием и указывает на место нахождения изготовителя товаров.


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ПРЯНИК САМОВАРНЫЙ**» (свидетельство №439058 с приоритетом от 28.08.2009), зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ДАНСМАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Агиоу Павлоу, 15 ЛЕДРА ХАУС Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр.

В поступившем возражении заявитель не спорит с однородностью товаров, указанных в перечне рассматриваемой заявки и в противопоставленном знаке, однако выражает свое несогласие относительно выводов по результатам экспертизы относительно сходства сравниваемых обозначений, отметив при этом следующее:

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга фонетически и семантически;

- заявителю принадлежит серия товарных знаков, связанных семантически:



« » по свидетельству №583661, «  » по свидетельству №502680,




« » по свидетельству №550224;


- заявитель является обладателем свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара «Тульский пряник» №32/3;

- заявителем поданы на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, объединенные общей формой, на правовую охрану которую заявитель не



претендует: « » по заявке №2015723749, «  » по заявке №2015727495,



« » по заявке №2015735704, «  » по заявке №2015724033;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №439058 не используется в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в связи с чем угроза смешения заявленного и противопоставленного обозначения отсутствует;

- заявителем подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015723747 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.07.2015) поступления заявки №2015723747 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно положениям пункта 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;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

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



Заявленное обозначение «  » по заявке №2015723747 с приоритетом от 30.07.2015 является комбинированным, представляет собой реалистическое изображение Тульского пряника четырехугольной формы, на фоне которого расположены словесные элементы «ТУЛА», «САМОВАРНАЯ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованного самовара и растительного орнамента. Заявленное обозначение выполнено в темно-коричневом, коричневом, бледно-голубом, белом, черном цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТУЛА», представляющий собой название определенного географического объекта – города на территории Российской Федерации, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, неохраняемой в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса является приведенная в заявленном обозначении форма пряника, традиционная для Тульского пряника, который представляет собой зарегистрированное наименование места происхождения товара (регистрация №32) и характеризуется рядом особых свойств, в частности: «цветофактурное оформление поверхности пряника выражено теплым коричневым цветом лицевой поверхности с рисунком, имеющим четкое выделение линий и граней, причем для усиления художественной выразительности пряника и придания ему оригинальности, эстетичности и нарядности, он покрыт сахарной глазурью с образованием мраморно-глянцевой с изморосью корочкой; пряник имеет самую разнообразную форму –

прямоугольную, квадратную, круглую, овальную, фигурную и разные размеры – от мелкого до большого.

При этом коллегия приняла во внимание, что заявитель обладает свидетельством №32/3 на право пользования наименованием места происхождения товара «Тульский пряник».

В соответствии с решением Роспатента от 11.01.2017 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является товарный знак «**ПРЯНИК САМОВАРНЫЙ**» (свидетельство №439058) с более ранним приоритетом, зарегистрированный в отношении однородных товаров на имя компании ДАНМАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр.

Противопоставленный товарный знак «**ПРЯНИК САМОВАРНЫЙ**» по свидетельству №439058 с приоритетом от 28.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «ПРЯНИК» указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

Заявителем не оспаривается имеющаяся однородность сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, представляющих собой одно и то же кондитерское изделие – пряники.

Что касается сопоставительного анализа сравниваемых обозначений на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее – Методические рекомендации), при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие

комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В соответствии с пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество или сходство именно охраноспособных элементов.

В данном случае, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав охраноспособные словесные элементы «САМОВАРНАЯ» и «САМОВАРНЫЙ», которые, в отличие от неохраноспособных словесных элементов «ТУЛА» и «ПРЯНИК», являются основными индивидуализирующими словесными элементами сравниваемых обозначений, акцентирующими на себе внимание потребителя в первую очередь. Указанные элементы характеризуются фонетическим и семантическим сходством. При этом фонетическое сходство основано на звуковом совпадении большинства гласных и согласных букв и звуков, входящих в состав словесные элементы «САМОВАРНАЯ» и «САМОВАРНЫЙ», а семантическое сходство обусловлено происхождением сравниваемых обозначений от одной и той же лексической единицы русского языка – «САМОВАР» (металлический прибор для кипячения воды с топкой внутри, наполняемой угольями, см. онлайн-словарина Интернет-ресурсе <http://dic.academic.ru>).

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.



Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «пряники».



Что касается приведенной в возражении информации о наличии

зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «  » по

свидетельству №583661, «  » по свидетельству №502680, «  » по

свидетельству №550224, «  » по свидетельству №618200, «  » по

свидетельству №608646, объединенных общей формой, то эта информация принята к сведению. Однако по каждому делу решение принимается с учетом конкретных обстоятельств. При этом предоставление правовой охраны указанным выше товарным знакам не является основанием для автоматической государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Следует указать, что коллегия также приняла к сведению довод заявителя об отсутствии возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №439058 в гражданском обороте в связи с неиспользованием указанного противопоставления, а также подачу в Суд по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №439058 в связи с его неиспользованием.

Вместе с тем, на дату (13.07.2017) проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №439058 прекращена не была, его регистрация является действующей. Предварительное судебное заседание в Суде по интеллектуальным правам в отношении досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №439058 в связи с его неиспользованием назначено на 23.10.2017. Следовательно, в настоящее время препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не устранено.

Что касается поступившего 13.07.2017 ходатайства заявителя об отложении рассмотрения возражения с целью поиска контакта с правообладателем

противопоставленного товарного знака и проведением переговоров, то необходимо отметить следующее

Рассмотрение возражений на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). Осуществление действий по устранению препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, сроки осуществления которых в настоящий момент не представляется возможным спрогнозировать, административным порядком рассмотрения возражений не предусмотрено. В этой связи в поступившем 13.07.2017 ходатайстве об отложении рассмотрения возражения заявителю отказано и возражение рассмотрено по существу.

Таким образом, резюмируя приведенные выше доводы, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента от 11.01.2017 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность для удовлетворения возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 11.01.2017.**