

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью Четвёртой Гражданского кодекса 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 апреля 2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.07.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант Союз», Алтайский край, город Барнаул, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710305, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020710305, поступивший 28.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 27.05.2021 в регистрации товарного знака по заявке № 2020710305 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Алтайский мёд», зарегистрированным за № 142, исключительное право в отношении которого предоставлено:

- Сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому кооперативу второго уровня «Алтай – медовый край», Алтайский край, город Барнаул, на основании свидетельства № 142/1;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Алтайский пчелоцентр», Алтайский край, город Барнаул, на основании свидетельства № 142/2;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Меда Алтая», Алтайский край, город Бийск, на основании свидетельства № 142/3;

- Ревякину Алексею Викторовичу, город Новосибирск, на основании свидетельства № 142/4;

- Ширяеву Алексею Васильевичу, Алтайский край, город Барнаул, на основании свидетельства № 142/5.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем представлены следующие доводы:

- противопоставленное наименование места происхождения товара «Алтайский мёд» зарегистрировано исключительно в отношении одного товара, а именно «пчелиный мёд», тогда как в заявке № 2020710305 приведены только услуги, а именно услуги 35 и 42 классов МКТУ;

- услуги, указанные в заявке, никак не связаны с производством и реализацией товара «пчелиный мёд»;

- заявитель был бы согласен с противопоставлением обозначения «Алтайский мёд», в случае, если испрашивал бы охрану заявленного обозначения для товаров 30 класса МКТУ и услуг, связанных с продажей мёда;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным наименованием места происхождения товара по графическому, фонетическому, семантическому признакам;

- заявленное обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товара отличаются общим зрительным впечатлением, фонетическим воспроизведением, а также смысловым содержанием, поскольку в противопоставленном обозначении смысловое ударение приходится на слово

«мёд», в то время как главным элементом заявленного обозначения является причастие «Сделано» в значении «готово, завершено, выполнено»;

- словесный элемент «Сделано на Алтае» не следует относить только к одному региону Российской Федерации, а именно Алтайскому краю, поскольку согласно истории, к Алтаю на протяжении более чем 1000 лет относят: Тувинский и Алтай-Кизи-Алтай, казахский Алтай, монгольский Алтай, китайский Алтай;

- словесный элемент «Сделано на Алтае» в равной мере соотносится с иными историко-географическими объектами, следовательно, не ассоциируется с наименованием места происхождения товаров «Алтайский мёд».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710305.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 27.09.2021, в протоколе заседания на основании пункта 45 Правил ППС указано на выявленные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020710305, отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, а именно о несоответствии элемента «Сделано на Алтае» заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он не обладает различительной способностью, характеризует товары/услуги, указывая на них.

Заявитель, ознакомившись с новыми мотивами коллегии, представил свои пояснения, существо которых сводится к следующему:

- заявленное обозначение не состоит только из элементов, не обладающих различительной способностью, как это указано в пункте 1 статьи 1483 Кодекса;

- доминирующим элементом заявленного обозначения является изобразительная часть обозначения, но не словосочетание «Сделано на Алтае»;

- словосочетание «Сделано на Алтае» обладает различительной способностью, поскольку до даты подачи заявки № 2020710305 оно уже было введено в гражданский оборот, использовалось заявителем для индивидуализации системы добровольной сертификации продуктов, услуг, персонала и системы менеджмента качества;

- система добровольной сертификации заявителя зарегистрирована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Положение о порядке функционирования товарного знака «Сделано на Алтае», утверждённое заявителем, 2019 год.

2. Решение единственного учредителя заявителя о создании обозначения «Сделано на Алтае» для маркировки системы добровольной сертификации.

3. Порядок применения обозначения «Сделано на Алтае», утверждённый заявителем, 2019 год.

4. Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в адрес заявителя о положительном решении в отношении регистрации системы добровольной сертификации продукции, услуг, персонала и системы менеджмента качества «Сделано на Алтае».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил обозначением, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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

Для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объёмах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, её длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается

вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определённого изготовителя.

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 географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с 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 либо сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый 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, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учётом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым, графическим и смысловым признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначения, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначения, вхождение одного обозначения в другое, ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, ведро шрифта, графическое написание с учётом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово, цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей, совпадение одного из элементов обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, противоположность заложенных в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представленная в форме герба, внутри которого расположены слова «Сделано на Алтае» и стилизованное изображение гор, элементов пейзажа. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: чёрный, зелёный, песочный, белый.



Заявленное обозначение « _____ » по заявке № 2020710305 является комбинированным, включает изобразительные и словесные элементы. Его сопоставление с наименованием места происхождения товаров «Алтайский мёд», представляющим собой словесное обозначение, соответствует пункту 44 Правил.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров «Алтайский мёд», зарегистрированного за № 142, показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам словесный элемент «Алтай» представляет собой наименование субъекта Российской Федерации, входящего в Сибирский федеральный округ (Большая энциклопедия: в 62 томах, Т. 2, Издательство: «ТЕРРА», 2006, стр. 296-303).

Согласно словарно-справочным и энциклопедическим источникам, пчеловодство известно на Алтае с 18 в. По рельефу местности и растительному покрову территорию Алтая можно разделить примерно на четыре зоны: горнолесную, предгорнолесостепную, лесостепную, подтаёжную и степную. Каждая из зон имеет специфические особенности климата, свою характерную растительность, а, следовательно, и своеобразные условия для получения мёда, и пчеловодства на Алтае.

Таким образом, противопоставленное наименование места происхождения товара «Алтайский мёд» представляет собой словосочетание, которое содержит указание на вид товара – «мёд» (сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, см. Большой Энциклопедический словарь, <http://dic/academic.ru>) и место его происхождения – Алтайский край.



Сравниваемые обозначения «» и «Алтайский мёд» не являются тождественными, однако, включают слова «Алтае» / «Алтайский», характеризующиеся фонетическим и смысловым сходством. Визуальный критерий при этом не играет определяющей роли, поскольку противопоставленное обозначение является словесным.

В испрашиваемый перечень включены услуги 35 и 42 классов МКТУ, большинство из которых, действительно, не связаны с продуктами пчеловодства, а также с их реализацией.

Вместе с тем услуга «реклама» заявленного перечня (реклама – публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы, см. <http://www.glossary.ru/>) представляет собой услугу, относящуюся к родовой группе «продвижение товаров», следовательно, тесно связанную с товарами, в отношении которых она оказывается.

Коллегия полагает, что в отношении названной услуги заявленное обозначение способно вызывать в сознании среднего российского потребителя смысловой образ, соотносящийся с образом, вызываемым обозначением «Алтайский мёд», поскольку может быть связано с продвижением товаров, обладающим вкусовыми и ароматическими особенностями, заслужившими признание в качестве наименования места происхождения товаров.

Следует отметить, что заявителем не оспаривается возможность ассоциирования сопоставляемых обозначений при маркировке ими ряда товаров и услуг, для которых может быть признана вероятность смешения.

В то же время иные услуги заявленного перечня в полной мере отражают вид деятельности заявителя, связанный с системой добровольной сертификации

продуктов, услуг, персонала и системы менеджмента качества, то есть направленный на удостоверение независимым лицом продукции третьих лиц как соответствующей установленным требованиям.

Коллегия принимает во внимание, что названная деятельность имеет принципиально иное назначение, условия оказания и круг потребителей, чем товары противопоставленного наименования происхождения товара и связанные с ним услуги.

При этом в отношении оставшейся части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, являющихся бизнес-услугами, а также научной и IT-деятельностью, обозначение «Алтайский мёд» не приобрело определённой репутации, обусловленной противопоставленной регистрацией.

Таким образом, для этих услуг 35 и 42 классов МКТУ заявленное



обозначение «» может быть признано несходным с противопоставленным наименованием места происхождения товара «Алтайский мёд» и, следовательно, соответствующим пункту 7 статьи 1483 Кодекса.

В то же время на основании данных информационного поиска коллегией было установлено, что словесный элемент «Сделано», образующий словосочетание с указанием какого-либо географического (территориально обусловленного) наименования, часто используется в составе товарных знаков для ориентирования потребителей относительно происхождения товаров/услуг, в качестве характеристики таких товаров и услуг (см. регистрации №№ 782017, 738574, 709843, 684281, 702466, 622536).

Именно сочетание слов «Сделано на» (означает произвести, изготовить, приготовить что-либо) с наименованием «Алтае» формирует очевидную и

понятную среднему российскому потребителю семантику, связанную с местом происхождения товаров/услуг, по отношению к которым оно применено.

Такие обозначения не способны индивидуализировать товары/услуги конкретного лица, относятся к не обладающим различительной способностью, характеризующим эти товары/услуги, указывающим на их место производства.

Довод заявителя о том, что слово «Алтай» многозначно, не меняет указанный выше вывод коллегии, поскольку в представленном исполнении очевидно и однозначно указывает на территорию происхождения товаров/услуг, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода дополнения относительно приобретения заявленным обозначением различительной способности, возникшей в результате его использования заявителем, то коллегия поясняет следующее.

Для целей признания приобретения обозначением различительной способности должен быть подтвержден факт его использования до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, указанных в перечне заявки, а также факт его известности потребителям в связи с широким и интенсивным использованием обозначения заявителем.

Таких материалов заявителем не представлено.

Имеющиеся в распоряжении коллегии документы свидетельствуют лишь о подготовительных мероприятиях, совершенных заявителем, необходимых для оказания им услуг по техническим испытаниям, исследованиям и анализу, то есть услуг, относящихся к 42 классу МКТУ. Факт оказания этих услуг третьим лицам не проиллюстрирован. Нет также сведений о широком и интенсивном характере оказания этих услуг с использованием заявленного обозначения, о публикациях в открытой печати сведений об использовании заявителем заявленного обозначения, иных фактических данных о продвижении услуг заявителя.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности, возникшей в результате его использования заявителем.

Вместе с тем коллегия считает, что существенная площадь изобразительных элементов заявленного обозначения, а также графическая проработка словесной части позволяют в своей совокупности сделать вывод о возможности признания отсутствия пространственного доминирования словосочетания «Сделано на Алтае», что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения с указанием слов «Сделано на Алтае» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2021, отменить решение Роспатента от 27.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710703.