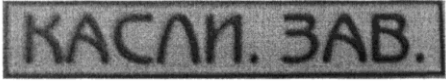


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья», Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022743759, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022743759, поданной 30.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 35, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 20.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022743759. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду доминирования неохраноспособных элементов.

Так, «КАСЛИ» – город в Челябинской области, центр Каслинского района, в 138 км к северо-западу от Челябинска, расположен на восточном склоне Среднего Урала, среди озер Большие и Малые Касли, Иртяш, Сунгуль и Киреты, в 25 км от железнодорожной станции Маук (см. Интернет https://russian_geography.academic.ru/1321/КАСЛИ, Словарь «География России». - М.: Большая Российская энциклопедия. Главный редактор А.П. Горкин, 1998 г.), представляет собой географическое наименование, является неохраняемым элементом обозначения, в целом не обладает различительной способностью, указывает на местонахождение заявителя и/или место производства товаров (оказания услуг). Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЗАВ» является сокращением от слова «ЗАВОД» – крупное промышленное предприятие (см. Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/802534>, <https://sokr.ru/зав>, Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 1935-1940 гг.), является неохраняемым элементом обозначения, так как в целом не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой клеймо, применявшееся с 1924 года для маркировки художественных изделий из чугуна, произведенного на Каслинском заводе;

- заявитель обладает исключительным правом на наименование места происхождения товара «Каслинское литье» (свидетельство № 48/2), в связи с чем заявленному обозначению, сходному до степени смешения с указанным наименованием места происхождения товара, может быть предоставлена правовая охрана;

- необходимо учитывать особенности индивидуализации широко известных в России и в мире художественных изделий из чугуна и бронзы;

- качество и художественный уровень таких изделий тесно связаны с традициями их маркировки, которые сложились исторически;

- заявитель является правопреемником старейшего российского предприятия, основанного в 1746 году;

- известность продукции заявителя относится к скульптурам, художественным изделиям и архитектурным элементам из чугуна и бронзы;

- маркировка изделий заявителя осуществляется при помощи размещения клейма;

- клеймо, изображение которого соответствует заявленному обозначению, в первый раз применено в 1924 году с добавлением указания года:

;


- клеймо является важнейшим фактором идентификации продукции, его наличие обязательно при продаже изделий, относящихся к «Каслинскому литью»;

- заявленное обозначение ассоциируется с художественными изделиями из чугуна – «Каслинским литьем»;

- город Касли возник в качестве рабочего поселка при Каслинском чугунолитейном заводе;

- если на художественные изделия из металла нанесено заявленное обозначение, то это означает, что изделие подлинное, высокого качества и соответствует всем требованиям, предъявляемым к «Каслинскому литью»;

- по аналогичному случаю с регистрацией другого клейма по заявке № 2018722847 Роспатентом уже произведена государственная регистрация

товарного знака «», о чем на имя заявителя выдано свидетельство № 751251.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просил зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров, соответствующих товарам, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товара, а именно: *«изделия из обычных металлов художественные; чугун необработанный или частично обработанный; кокили [литейное производство]; литье стальное; формы литейные металлические»*.


С возражением представлены следующие материалы:

(1) архивные сведения об основании Каслинского чугунолитейного завода – письмо Росархива от 29.09.2016 № 907;

(2) выдержка из издания «Указатели клейм №, 2016 г.

В ходе рассмотрения возражения коллегия, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, установила, что словесный элемент «КАСЛИ» заявленного обозначения и, как следствие, все обозначение в целом является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ» № 48, исключительное право в отношении которого предоставлено заявителю в соответствии со свидетельством № 48/2, в связи с чем регистрация заявленного обозначения может быть произведена на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса с включением элемента «КАСЛИ» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя лица, имеющего право использования наименования места происхождения товара. При этом элемент «ЗАВ.» заявленного обозначения не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как является сокращением от слова «ЗАВОД», характеризующего товары и их производителя. Включение элемента «ЗАВ.» в качестве неохраняемого элемента может быть осуществлено, если он не занимает в составе обозначения доминирующего положения (абзац шестой пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель, ознакомившись с новыми мотивами, предусмотренными пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, в корреспонденции, поступившей 05.02.2024, выразил свое согласие с необходимостью применения названных положений законодательства и

просил зарегистрировать обозначение «  » с указанием элементов «КАСЛИ» и «ЗАВ.» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2022) поступления заявки № 2022743759 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, регистрационный № 38572 (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, являющихся общепринятыми символами и терминами.

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 нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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 либо сходное с ними 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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 обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;


2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 47 Правил, при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным географическим указанием или наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 Правил.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022743759 заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «КАСЛИ» и «ЗАВ.», разделенные точкой, выполненные оригинальным шрифтом в кириллице и расположенные на фоне серого прямоугольника. Обозначение выполнено в сером и черном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в соответствии с возражением, в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ, а именно: *«изделия из обычных металлов художественные; чугуны необработанный или частично обработанный; кокилы [литейное производство]; литье стальное; формы литейные металлические»*.

В своем возражении заявитель сообщает о том, что на его имя выдано свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ» (срок действия исключительного права продлен до 09.12.2024).

Противопоставленное коллегией наименование места происхождения товара «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ», зарегистрированное за № 48, на основании заявки, поданной 17.09.1997, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «изделия декоративно-прикладного и архитектурно-декоративного искусства, выполненные в традициях художественного литья из чугуна».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ» на предмет их сходства показал следующее.

Слово «КАСЛИ» заявленного обозначения является географическим названием – указанием места нахождения заявителя и места производства его товаров (города Касли и Каслинский район).

Согласно словарно-справочным источникам информации, город Касли Челябинской области возник в 1746—1747 гг. как поселок при металлургическом заводе на оз. Большое Касли; с 1942 г. гор. Касли (см. Географические названия мира: Топонимический словарь: ок. 5000 единиц / Е.М. Поспелов; отв. ред. Р.А. Агеева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002 г., с. 192).

Часть «ЗАВ.», согласно сведениям онлайн словаря сокращений <https://sokr.ru/зав>, означает «заводской», «завод», то есть называет промышленное предприятие с механизированными процессами производства (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/58638>).

Деятельности заявителя, согласно возражению, связана с производством художественных изделий из чугуна и металла, что определяет композицию обозначения, представленного в виде клейма.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ» представляет собой словосочетание, которое содержит указание на способ изготовления различных изделий из металла – «литье» (литьё – изготовление отливок путём заполнения форм расплавленным металлом и дальнейшая их обработка - наиболее распространённый способ перевода в металл

произведений скульптуры, а также изготовления металлических сосудов, настольных приборов, светильников и пр.; также художественные произведения, выполненные этим способом. Литьё зародилось в эпоху освоения человеком способов добычи и обработки металла. С развитием литейного производства художественное литьё постепенно выделилось в его отдельную отрасль, где художественными задачами диктуются специфические приёмы формовки модели и методы литья (нередко в расчёте на получение одной отливки), выбор металла или сплава для определенного вида изделия. Этим же задачам служит доработка (часто авторская) поверхности отливок (чеканка, гравировка, патинирование, золочение и тому подобное), благодаря которой даже тиражируемые изделия приобретают свойства уникального произведения – см. Популярная художественная энциклопедия / под ред. Полевого В.М., М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986 г., https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1798/Литьё) и место его происхождения – город Касли.

Согласно сведениям в отношении наименования места происхождения товара «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ», отличительными чертами каслинского литья являются графическая четкость силуэта, тонкость и чистота ажурного рисунка, тщательная отделка деталей, плавность переходов, передача фактуры материала, что возможно благодаря таким особенностям каслинских формовочных песков, как газопроницаемость, хорошая пластичность и прочность, а также высокому качеству чугуна, способного передавать мельчайшие детали скульптуры, и умению местных мастеров. Изделиям присуща матовая окраска, достигаемая в результате трехслойного красочного покрытия поверхности чугуна. Большинство изделий копируют природные формы, прежде всего растительные с подчеркиванием их движения и роста. Характерным элементом ажурного рисунка являются изогнутые линии вьющихся растений: лилий, цикламенов, ирисов, винограда. Наряду с этим каслинские мастера успешно развили анималистическую тему, воспроизводя облики животных предельно детально и максимально приближенно к реальности. Работы каслинских мастеров отличаются правдивостью сюжета и подчеркнутой изысканностью.

Сходство словесного элемента заявленного обозначения «КАСЛИ.ЗАВ.» и противопоставленного наименования места происхождения товаров «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ» обусловлено включением в состав сравниваемых обозначений однокоренных слов (части слова) «КАСЛИ» / «КАСЛИНСКОЕ», на которые падает логическое ударение в сравниваемых обозначениях. Иные словесные элементы имеют фонетические и визуальные отличия.

Анализ смыслового ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров, исходя из перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал, что заявителем испрашивается правовая охрана для литья, а также товаров, тесно связанных с литьем.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ».

Вместе с тем при оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса заявитель просит наличие у него свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товаров, что преодолевает мотивы для отказа, предусмотренные пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

При этом императивный характер указания нормы «...при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара» свидетельствует о том, что в отношении иных товаров, кроме относящихся к литью, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит пункту 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении объема правовой охраны, которая может быть предоставлена заявленному обозначению, коллегией также установлено следующее.

Положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса связывают возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми наименованиями мест происхождения товаров с включением спорного элемента как неохраняемого. Таким образом, признание

элемента «КАСЛИ» в качестве неохраняемого основано на положениях пункта 7 статьи 1483 Кодекса.


Словесный элемент «ЗАВ.», как указано выше, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, положения абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые применены в оспариваемом решении как к слову «КАСЛИ», так и к слову «ЗАВ.», относятся лишь к тем элементам, которые перечислены в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.


Коллегия обращает внимание на то, что особенностью наименований мест происхождения товаров является то, что соответствующее обозначение часто включает географическое название, вследствие чего наличие у заявителя исключительного права на такое наименование обуславливает необходимость применения к сходному заявленному обозначению того же заявителя положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса, которые не содержат исключения для применения на основании доминирования спорного элемента.

Таким образом, признание элемента «КАСЛИ» неохраняемым на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса, а также признание элемента «ЗАВ.» неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в случае отсутствия доминирования последнего не влечет наличия оснований для отказа, предусмотренных абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Сказанное подтверждается практикой регистрации товарных знаков, включающих элементы, зарегистрированные в качестве наименований мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения, с учетом права соответствующего лица на такое средство индивидуализации. В частности, на имя заявителя уже зарегистрирован товарный



знак «» по свидетельству № 751251, в котором указание элемента «КАСЛИ» в качестве неохраняемого осуществлено в рамках применения пункта 7 статьи 1483 Кодекса (см. решение Роспатента от 31.01.2020 по заявке № 2018722847, принятое по результатам рассмотрения возражения, https://www.fips.ru/pps/31_01_20/2019%D0%9202420.pdf).

С учетом вышеизложенного применение абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса в данном случае ставится в зависимость от того, занимает ли элемент «ЗАВ.» доминирующее положение в составе заявленного обозначения.

Коллегия полагает, что по расположению в составе обозначения, а также занимаемой площади элемент «ЗАВ.» не может быть квалифицирован как занимающий доминирующее положение в обозначении «», следовательно, регистрация заявленного обозначения с указанием соответствующего элемента в качестве неохраняемого не противоречит абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время, как упомянуто ранее, самостоятельная правовая охрана элементу «КАСЛИ» также не предоставляется ввиду требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2023, отменить решение Роспатента от 20.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022743759.