

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», Республика Крым, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729176, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2018729176, поданной 11.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, синий, серый, зеленый, оранжевый, красный, фиолетовый, коричневый, желтый, темно-синий, темно-зеленый, черный, песочный, розовый, светло-зеленый.

Заявленное обозначение включает включающее различные изобразительные элементы и словесный элемент «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 31.01.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ и всех заявленных товаров 03, 30, 32 классов МКТУ с указанием словесного элемента «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ

по свидетельству №572044 с приоритетом от 29.11.2004 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2024) – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РАССАНТА», г. Севастополь в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Включенные в заявленное обозначение словесные элементы «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» (продукт – вещественный или нематериальный результат человеческого труда; Крымский - прил. от географического наименования Крым; Крым – полуостров в северной части Черного моря, автономная республика Крым, расположенная на Крымском полуострове, см. Интернет, www.dic.academic.ru) не обладают различительной способностью, так как указывают на место производства товаров, в связи с чем относятся к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 28.05.2020 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2020, дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- словесный элемент «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» является фантастичным, каждое из слов, образующих данное словосочетание, является многозначным, в связи с чем

толкование указанного словесного элемента в целом требует рассуждений и домысливания, которые могут быть различны, в силу того, что он обладает различительной способностью и не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также время, место, способ производства или сбыта товаров и, следовательно, соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- данный довод подтверждается Решением Роспатента от 30.11.2018 по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» по свидетельству № 572044 (далее - решение Роспатента от 30.11.2018), в котором дана оценка соответствия словесных элементов «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой стилизованное изображение прибрежного природного ландшафта, который не имеет конкретной географической привязки к какому-либо месту и/или населённому пункту, что дополнительно придает знаку оригинальность, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и усиливает его различительную способность;

- заявитель также обращает внимание, что является правообладателем товарного

КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ

знака по свидетельству №734317 с приоритетом с 29.11.2004, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ –



КРЫМСКОЕ ПОДВОРЬЕ

(2), а также товарных знаков: по свидетельству №741913 – (3) и



по свидетельству №741912 с приоритетом от 21.05.2019 – (4), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов

КРЫМСКИЙ КЛЮЧ

МКТУ; по свидетельству №710397 с приоритетом

от 20.02.2019 – (5) и **КРЫМСКИЙ ИСТОЧНИК** по свидетельству №769436 с приоритетом от 27.02.2019 – (6), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель длительное время использует комбинированный товарный знак «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» для товаров «безалкогольные напитки, минеральные и питьевые воды, а также различные соусы, включая майонезы, приправы, пряности». Факт производства заявителем товаров 32 класса МКТУ был подтвержден решением Роспатента от 30.11.2018. В настоящее время заявитель расширяет ассортимент продукции, реализуемой под обозначением «Крымский продукт»;

- таким образом, заявитель полагает, что заявленное комбинированное обозначение «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29, 30, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, и части товаров 32 классов МКТУ, а именно: «напитки безалкогольные; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018729176 в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 31.01.2020, с указанием словесного элемента «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» в качестве охраняемого элемента для товаров 29, 30 классов МКТУ и следующих товаров 32 класса МКТУ, а именно «напитки безалкогольные; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые».

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Сведения о товарных знаках (2-6);
3. Решение Роспатента от 30.11.2018;
4. Справка об объемах реализации товаров, маркируемых заявлением обозначением с 04.08.2015 по 22.05.2020;

5. Справка о длительности использования заявленного обозначения;
6. Договор №487 от 13.07.2017 на изготовление полиграфической упаковочной продукции и приложение к нему;
7. Выборка договоров поставки товаров (от 15.02.2019; от 03.12.2018; от 02.05.2019; от 28.05.2019; от 02.05.2019; от 05.04.2018; от 03.01.2019) и приложения к ним.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.07.2018) поступления заявки № 2018729176 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением 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 определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Обозначение по заявке № 2018729176 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения прибрежного пейзажа, гор, лугов и домиков, в центральной части – словесный элемент «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», в нижней части обозначения – вытянутый элемент в виде горизонтально ориентированной плашки.

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, синий, серый, зеленый, оранжевый, красный, фиолетовый, коричневый, желтый, темно-синий, темно-зеленый, черный, песочный, розовый, светло-зеленый.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ** по свидетельству №572044 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», являющийся доминирующим в заявлении обозначении и единственным элементом в противопоставленном товарном знаке (1).

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) и в

отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, показал следующее.

Сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой категории товаров «мясо» или «рыба», или «молочные продукты», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта, следовательно, признаются коллегией однородными.

В возражении заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 29 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ, а именно «*овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты*», которые признаны коллегией не однородными товарами, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», которые согласно словарно-справочным источникам информации имеют следующие значения:

- крымский - прилагательное, образованное от географического названия Крым, где Крым (Крымский полуостров) – полуостров в северной части Черного моря, с северо-востока омываемый Азовским морем (см. сайт [Википедия](#));

- продукт – 1. предмет, являющийся результатом человеческого труда (книжн.). В меновом обществе продукт становится товаром. Продукты сельского хозяйства. Пушной товар - главный продукт звероловства. Сырой продукт (сырье, полуфабрикат);

2. Создание, порождение, неизбежное следствие, результат чего-нибудь (книжн.), например, продукт долгих размышлений;

3. Вещество, получаемое химическим или иным путем из другого вещества (хим.), например, продукты сгорания;

4. Вещество, служащее для изготовления чего-нибудь, например, кровь некоторых животных - продукт для сыворотки;

5. *только мн., в соединении со словом "питания" и без него.* Съестные припасы, например, молочные продукты (молоко, масло, сметана и т.п.), см, словари на сайте <http://dic.academic.ru/>.

Несмотря на то что, словесный элемент «продукт» является многозначным словом, применительно к заявленным товарам 03, 29, 30, 32 классов МКТУ, которые представляют собой результат человеческого труда, указанный элемент выступает в первом значении, как товар.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что слово «крымский» является многозначным (представляет собой фамилию и является географическим названием г. Крымск), в связи с чем не может указывать на место производства товаров, коллегия отмечает следующее.

Полуостров Крым, в отличие от г. Крымск, который является небольшим городом, это достаточно большой географический объект, площадью 27 000 кв.м, из которых 72 % — равнина, 20 % — горы и 8 % — озёра и другие водные объекты и численностью 2 361 760 человек по состоянию на 2020 год.

Крым - это один из самых известных в мире исторических регионов России, известен многими достопримечательностями. В силу своего географического положения и уникальных природных условий также известен, как курортная и туристическая зона. На территории полуострова Крыма расположено 530 крупных и средних предприятий (см. сайт Википедия).

Таким образом, словесный элемент «КРЫМСКИЙ» в силу широкой известности полуострова Крым, российским потребителем будет восприниматься как указание на место производства товаров.

Такому восприятию также способствует наличие в заявлении обозначении изобразительного элемента, выполненного в виде изображения прибрежного пейзажа, гор и лугов, соответствующих природе и рельефу Крыма.

Таким образом, оценивая охранные способности словесного элемента «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» применительно к заявленным товарам, коллегия приходит к выводу, что данный словесный элемент не требует дополнительных рассуждений и домысливания и переходит в разряд, который прямо указывает на характеристику товаров, а именно как продукты, произведенные в Крыму, и, следовательно, является неохранимым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохранимому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Анализ представленных материалов [4-6] показал следующее.

Представленные договоры [7] отражают сведения о поставке продукции (напитки безалкогольные) с апреля 2018 года по 2019, т.е. незадолго до даты (11.07.2018) подачи заявки, либо после подачи заявки. При этом из товарных накладных, счет-фактур, приложенных к данным договорам, не представляется возможным оценить, что эти товары были маркированы заявлением комбинированным обозначением, а к договору на изготовление полиграфической упаковочной продукции [6] не приложен дизайн-макет продукции.

Сведения, изложенные в справке об объемах реализуемой с августа 2015 года продукции [4], не подтверждены фактическими документами, доказывающими производство товаров, маркируемых заявлением обозначением.

Согласно информации, расположенной в справке о длительности использования заявленного обозначения [5], заявителем только в 2017 году было принято решение о создании торгового знака «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» и была подана заявка №2018729176, что не соотносится со сведениями, изложенными в справке [4].

Резюмируя вышеизложенное, представленные документы не подтверждают, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров.

Наличия товарных знаков (2-6), правообладателем которых является заявитель, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации оценивается с учетом материалов каждого конкретного дела. При этом коллегия считает необходимым отметить следующее.

Исключительно право на товарный знак по свидетельству №734317 (2) возникло в результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №572044. Действие исключительного права на товарный знак по свидетельству №572044 на территории Российской Федерации признано в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 21.07.2014 за №252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2020.