

**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.03.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТПЗ-Сервис», г. Тула (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017732075, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017732075 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 08.08.2017 в отношении товаров 06, 11, 21 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 20.12.2018 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 всех заявленных товаров ввиду их несоответствия требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ТУЛЬСКАЯ САМОВАРНАЯ МАНУФАКТУРА», где «ТУЛЬСКАЯ» (образовано от «ТУЛА» - город в Тульской области), «МАНУФАКТУРА» (завод, заведение, где изготавливаются разные материалы в большом количестве, способ производства, характеризуемый начавшимся разделением труда и кооперацией, при сохранении ручного труда, ремесленничества, низком уровне используемой техники), «САМОВАРНАЯ» (прил. 1. соотносится с существительным «самовар», связанный с ним; 2. свойственный самовару, характерный для него; 3. принадлежащий самовару) согласно словарно-справочным данным (см. <https://dic.academic.ru>), являются неохранимыми элементами, поскольку указывает на вид, назначение заявленных товаров, место нахождения производителя товаров, место происхождения товаров, а также на видовое наименование предприятие.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» №108, право пользования которым принадлежит АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова», 300004, г. Тула, Веневское ш. (свидетельство №108/1 с датой подачи заявки на НМПТ от 28.05.2027).

В поступившем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «ТУЛЬСКАЯ САМОВАРНАЯ МАНУФАКТУРА», а также сходство заявленного обозначения с охраняемым НМПТ «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» №108, вместе с тем отмечает, что внесение изменений в состав заявленного обозначение, не меняющих его существа (а именно, исключение из состава заявленного обозначения словесного элемента «ТУЛЬСКАЯ»), устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2017732075. Правомерность таких действий, по мнению заявителя, подтверждается сложившейся судебной практикой, например, решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-529/2015. Соответствующее заявление о внесении изменений в заявленное обозначение направлены заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017732075 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.08.2017) поступления заявки №2017732075 правовая база для оценки охранимости 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранимые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым 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 наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2017732075 с приоритетом от 08.08.2017 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации из букв «ТСМ» в оригинальной графике, стилизованной под самовар. Над буквой «Т» располагаются волнистые штрихи, имитирующие пар исходящий от самовара пар. Вокруг стилизованной под самовар буквенной композиции расположены словесные элементы «ТУЛЬСКАЯ САМОВАРНАЯ МАНУФАКТУРА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для следующих товаров:

06 класс МКТУ - изделия металлические художественные; резервуары металлические; трубы дымовые металлические;

11 класс МКТУ - водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; приборы нагревательные кухонные; чайники электрические;

21 класс МКТУ - чайники неэлектрические.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в его состав словосочетание «ТУЛЬСКАЯ САМОВАРНАЯ МАНУФАКТУРА», образованное из словесных элементов («ТУЛЬСКАЯ» (образовано от «ТУЛА» - город в Тульской области), «МАНУФАКТУРА» (завод, заведение, где изготавливаются разные материалы в большом количестве, способ производства, характеризуемый начавшимся разделением труда и кооперацией, при сохранении ручного труда, ремесленничества, низком уровне используемой техники), «САМОВАРНАЯ» (прил. от существительного «самовар» - металлический сосуд для кипячения воды с краном и внутренней топкой высокой трубкой, наполняемой древесными углями, см. <https://dic.academic.ru>), указывает на вид, назначение заявленных товаров, место нахождения производителя товаров, место происхождения товаров, а также на видовое наименование предприятие). В этой связи обозначение «ТУЛЬСКАЯ

САМОВАРНАЯ МАНУФАКТУРА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подлежит дискламации, что заявителем не оспаривается.

Однако основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явилось его несоответствие пункту 7 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с НМПТ №108 «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР» (заявка на регистрацию НМПТ была подана 28.05.2007), свидетельством на право пользования которым заявитель не обладает. Сходство заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, по ходатайству заявителя в заявленное обозначение были внесены изменения, устраниющие причину для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно из состава заявленного обозначения был исключен спорный словесный элемент «ТУЛЬСКАЯ».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, у коллегии более не



имеется оснований для отнесения заявленного обозначения «  » по заявке №2017732075 к обозначениям, не соответствующим требованиям подпункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 06, 11, 21 классов МКТУ с указанием словесных элементов «САМОВАРНАЯ МАНУФАКТУРА» в качестве неохраняемых.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2019, отменить решение Роспатента от 20.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732075.