

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 07.07.2020 возражение, поданное Государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», г. Тула (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714312, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Тульский кремль**» по заявке №2019714312 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.03.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.05.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не

соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Тульский кремль**» сходно до степени смешения с товарным знаком «**ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ**» (свидетельство №228508 с конвенционным приоритетом от 30.10.2000, срок действия регистрации продлен до 30.10.2020), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35, 42 классов МКТУ на имя компании Открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», 300036, г. Тула, ул. Одоевская шоссе, д. 83.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. По мнению заявителя, противопоставленный товарный знак по свидетельству №228508, представляющий собой официальное наименование объекта культурного наследия федерального значения, зарегистрирован с нарушением требований законодательства, в связи с чем оснований для противопоставления указанного товарного знака не имеется.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019714312 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате рассмотрения поступившего возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.03.2019) поступления заявки №2019714312 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 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 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 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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 «**Тульский кремль**» по заявке №2019714312, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 29.03.2019, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в, частности, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ, а именно:

29 класс МКТУ - *грибы консервированные; изделия колбасные; йогурт; коктейли молочные; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; напитки молочные с преобладанием молока; паста томатная; продукты молочные; ряженка (молоко топленое молочнокислого брожения); сливки (молочный продукт); сметана (сквашенные сливки); сосиски; сыворотка молочная; сыры;*

30 класс МКТУ - *вафли; зефир (кондитерские изделия); изделия желейные фруктовые (кондитерские); изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские*

на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный (мороженое); карамели (конфеты); кетчуп (соус); конфеты; кофе; крекеры; леденцы; марципан; мед; пастила (кондитерские изделия); печенье; пицца; помадки (кондитерские изделия); пралине; пряники; сладости; хлеб; халва; чай; шоколад;

35 класс МКТУ - агентства рекламные; маркетинг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; предоставление деловой информации через веб-сайты; пресс-службы / службы по связям с прессой; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама наружная; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; услуги фотокопирования; экспертиза деловая;

42 класс МКТУ - дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн художественный; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования научные; исследования технологические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам архитектуры; межевание; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов); размещение серверов / хостинг серверов; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела;

создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц (услуги в области информационных технологий); создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги консультационные в области информационных технологий;

43 класс МКТУ - гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению (управление прибытием и отъездом); услуги баров.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**Тульский кремль**» в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ основан на наличии противопоставленного товарного знака «**ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ**» по свидетельству №228508, принадлежащего ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», г. Тула.

Противопоставленный товарный знак «**ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ**» по свидетельству №228508 с приоритетом от 30.10.2000 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров и услуг:

29 класс МКТУ - мармелад;

30 класс МКТУ - кондитерские изделия; крекер; карамель; конфеты; шоколад; пралине; пряники; печенье; галеты; вафли; мороженое; хлебобулочные изделия; торты; пирожные;

35 класс МКТУ - реклама;

42 класс МКТУ - обеспечение пищевыми продуктами; дизайн в области упаковки; создание новых видов товаров.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что, по его мнению, регистрация товарного знака по свидетельству №228508 произведена с нарушением законодательства. Вместе с тем, необходимо констатировать, что правовая охрана указанного товарного знака является действующей, в установленном пунктом 2

статьи 1512 Кодекса порядке не оспаривалась. В этой связи оснований для снятия указанного противопоставления по свидетельству №228508 не имеется.

Вместе с тем, сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «**Тульский кремль**» и «**ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ**» показал, что они характеризуются фонетическим и семантическим тождеством. При этом у сравниваемых обозначений, выполненных буквами одного и того же алфавита (русского), имеются незначительные визуальные отличия, связанные с использованием разного регистра букв (заглавные и строчные), не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, приближающуюся к тождеству.

В свою очередь анализ спорных товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал либо наличие однородности по ряду позиций.

Так, регистрация заявленного обозначения испрашивается для товара 29 класса МКТУ «*мармелад, за исключением кондитерских изделий*», который однороден виду товара «мармелад» противопоставленного товарного знака по свидетельству №228508, поскольку сопоставляемые товары фактически представляют собой один и тот же кулинарный продукт, приготовленный из фруктов, вареных с сахаром.

Перечень товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения включает различные виды товаров, относящиеся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, мороженому, а именно «*вафли; зефир (кондитерские изделия); изделия желейные фруктовые (кондитерские); изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный (мороженое); карамели (конфеты); конфеты; крекеры; леденцы; марципан; мед; пастила (кондитерские изделия); печенье; пицца; помадки (кондитерские изделия); пралине; пряники; сладости; хлеб; халва; шоколад*», которые совпадают как вид/род с товарами противопоставленного товарного знака, что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается как в отношении широкого ряда позиций, относящихся как к услугам в области бизнеса, офисной службе, торговле, так и к рекламе. В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №228508 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «реклама». Учитывая, что заявленные услуги 35 класса МКТУ (*«агентства рекламные; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама наружная; реклама телевизионная»*) и услуга 35 класса МКТУ «реклама» совпадают как вид/род и имеют одинаковое назначение, есть основания для признания их однородными.

В перечне услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения фигурируют услуги в области программирования и информационных технологий, различные исследовательские услуги в области науки, строительства и архитектуры, а также такие позиции как межевание, определение подлинности произведений искусств. Кроме того, регистрация заявленного обозначения испрашивается для различных услуг в области дизайна и промышленной эстетики (*«дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн художественный; консультации в области дизайна веб-сайтов; оформление интерьера; услуги дизайнеров в области упаковки»*). Указанные услуги и услуги 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки» противопоставленного товарного знака относятся к одной сфере деятельности - проектирование эстетических свойств различных изделий и объектов, следовательно, однородны.

Что касается 43 класса МКТУ заявленного обозначения, то он включает услуги предприятий общественного питания и мест временного проживания. В свою очередь в перечне услуг 42 класса МКТУ присутствует такая позиция как

«обеспечение пищевыми продуктами», которая относится к деятельности предприятий общественного питания. Следовательно, услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров»* являются однородными вышеуказанной услуге 42 класса МКТУ противопоставления по свидетельству №228508.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения и однородность части вышеприведенных товаров и услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что они принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что может привести к столкновению прав на эти средства индивидуализации в гражданском обороте.

Следовательно, имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2019714312.

Вместе с тем, в отношении товаров и услуг 29 класса МКТУ *«грибы консервированные; изделия колбасные; йогурт; коктейли молочные; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; напитки молочные с преобладанием молока; паста томатная; продукты молочные; ряженка (молоко топленое молочнокислого брожения); сливки (молочный продукт); сметана (сквашенные сливки); сосиски; сыворотка молочная; сыры»*, 30 класса МКТУ *«кетчуп (соус); кофе; мед; пицца; хлеб; чай»*, 35 класса МКТУ *«маркетинг; оценка коммерческой деятельности; предоставление деловой информации через веб-сайты; пресс-службы / службы по связям с прессой; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»*, 42 класса МКТУ *«исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования научные; исследования технологические; консультации в области информационных технологий»*

консультации по вопросам архитектуры; межевание; определение подлинности произведений искусств; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов (веб-сайтов); размещение серверов / хостинг серверов; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц (услуги в области информационных технологий); создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий», 43 класса МКТУ «гостиницы; мотели; службы приема по временному размещению (управление прибытием и отъездом)» препятствий для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «**Тульский кремль**» не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2020, изменить решение Роспатента от 14.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019714312.