

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), 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Основа», Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Максимова, зд. 30Г, литера Е, Е1, оф. 16 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735537, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « **Таманская усадьба** » по заявке №2022735537, поданной 01.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022735537 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с географическим указанием (ГУ) «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» - номер государственной регистрации 271, право пользование которым предоставлено:

- на имя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы», 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 156 б, оф.204 (свидетельство № 271/1 с приоритетом от 16.01.2021) – (1);

- на имя Саморегулируемой организации «Ассоциация «Винодельческий Союз», 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39 (свидетельство №271/2 с приоритетом от 16.01.2021 – (2);

- ООО «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ», 353521, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Станица Голубицкая, ул. Красная, 299 (свидетельство № 271/3 с приоритетом от 28.07.2020) – (3).

В Роспатент 09.06.2023 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ следующими позициями *«вина, а именно вино из винограда, произрастающего на Таманском полуострове»;*

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с ГУ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ», ввиду нижеследующего:

- заявленное обозначение «Таманская усадьба» представляет собой единое неделимое словосочетание, поскольку имеет определенное смысловое значение, существенно отличающееся от смыслового значения отдельных словесных элементов, входящих в его состав;

- неделимость словосочетания «Таманская усадьба» также подтверждается его графическим написанием – в одну строку единым шрифтом;

- в заявленном обозначении существительное «усадьба» является самостоятельной частью речи, на которое падает фонетическое и смысловое ударение, а прилагательное «Таманская» знаменательной частью речи, которое в данном обороте зависит от существительного и в отношении него несёт

уточняющую функцию, в связи с чем смысловое значение, образы и восприятие словосочетания «Таманская усадьба» определяется и формируется прежде всего ассоциациями, вызываемыми основным элементом «усадьба», а именно с неким большим домом или постройкой;

- в то же время, противопоставленное географическое указание «Кубань. Таманский полуостров» состоит из двух самостоятельных предложений, разделенных между собой точкой, и указывающих на некую территорию;

- в противопоставленном географическом указании основными словами, на которые падает логическое ударение, являются существительные - «Кубань» и «полуостров». Очевидно, что семантическое значение слов «Кубань» и «полуостров» принципиально различное по сравнению со словом «усадьба». Таким образом, отсутствие общих смысловых значений рассматриваемых обозначений свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные географические указания будут вызывать различные смысловые ассоциации в сознании потребителя;

- противопоставленное географическое указание и заявленное обозначение не являются сходными по фонетическому критерию, т.к. имеют различное количество слов, предложений, различный состав букв и звуков, а также различное фонетическое ударение и произношение в целом;

- различие по визуальному признаку сходства обусловлено в силу различного зрительного восприятия, формируемого у потребителей за счет использования различных грамматических оборотов и знаков препинания в сравниваемых обозначениях;

- существует устоявшаяся практика Роспатента по регистрации товарных знаков со словесным элементом «Таманская», например, товарные знаки:

« Таманская крепость »	по	свидетельству	№480158,
« ТАМАНСКАЯ ДОЛИНА »	по	свидетельству	№477932,
« ТАМАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ »	по	свидетельству №592856,	ТАМАНСКАЯ ГРОЗДЬ » по



свидетельству №529919, «» по свидетельству №950576,

«**Шато Тамань**» по свидетельству №872551;

- таким образом, учитывая устоявшуюся практику Роспатента, а также оригинальность и фантазийность заявленного обозначения, правомерно сделать вывод о том, что оно не является сходным с противопоставленным географическим указанием «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» № 271 и, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака...

- данную позицию также подтверждают многочисленные решения судов, в рамках дел которых рассматривались вопросы, связанные с противопоставлением географических указаний и НМПТ;

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение используется им длительное время, в силу чего стало широко известно российскому потребителю. Продукция под заявленным обозначением производится по заказу заявителя винодельческой компанией «Союз-Вино», расположенной в Краснодарском крае, что подтверждается сведениями из сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022735537 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «вина, а именно вино из винограда, произрастающего на Таманском полуострове».

В подтверждение указанных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения по товарным знакам по свидетельствам №950576, №872551;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2020 по делу № СИП-645/2019;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2020 по делу № СИП-551/2020;
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021 по делу № СИП-551/2020.

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

С учетом даты (01.06.2022) поступления заявки № 2022735537 правовая база для оценки охраноспособности 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).

Согласно требованиям пункта 7 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022735537 заявлено словесное обозначение « **Таманская усадьба** », выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам заявителя, изложенным в дополнении к возражению, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «*вина, а именно вино из винограда, произрастающего на Таманском полуострове*».

В качестве подтверждения производства товаров из винограда, произрастающего на Таманском полуострове, заявителем 28.09.2022 были представлены материалы в ответ на уведомление о результатах соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

С учетом уточненного перечня анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 (1) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении указанного выше перечня товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное географическое указание (ГУ) «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ», зарегистрированное под №271, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, правовая охрана которому предоставлена в отношении товара «вина, вина игристые (шампанское)» с указанием места происхождения (производства) товара (границы географического объекта – виноградо-винодельческий район «Кубань Таманский полуостров» Краснодарского края.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Таманская усадьба» и противопоставленного ГУ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» показал, что в их состав входят тождественные семантически и сходные фонетически слова «Таманская» - «ТАМАНСКИЙ», которые имеют одинаковое количество букв/звуков, слогов, одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных. Отличие составляет окончание слов, которое не оказывает решающего влияния на восприятие ЭТИХ СЛОВ В ЦЕЛОМ.

Что касается графического критерия сходства, то выполнение сравниваемых обозначений буквами русского алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Что касается семантического признака сходства, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленное ГУ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» представляет собой наименование географического объекта, в границах которого производятся вина, в том числе вина игристые.

Заявленное обозначение включает прилагательное «Таманская», которое образовано от слова Тамань (Таманский полуостров), см. сведений с сайта Википедия <https://ru.wikipedia.org/>, и существительного «усадьба» - поселок, место, где расположены жилые дома и хозяйственные постройки совхоза, колхоза и т. п.; земельный участок отдельного хозяйства см. значение слова на сайте <https://kartaslov.ru/>.

С учетом семантики указанных слов заявленное обозначение применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ «вина, а именно вино из винограда, произрастающего на Таманском полуострове» воспринимается как поселок (отдельное хозяйство), расположенный в определенном географическом объекте – Таманского полуострова, в границах которого производятся вина.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленное ГУ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» могут вызывать сходные значения, связанные с производством вина в границах Таманского полуострова.


Коллегией также принято во внимание, что в материалах возражения содержатся сведения о том, что для производства товаров 33 класса МКТУ «вина» маркированных обозначением «Таманская усадьба», используется виноград с виноградников, расположенных на территории Таманского полуострова.

Указанное усиливает возможность ассоциирования ГУ «КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» с заявленным обозначением в целом.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков, включающих словесные элементы «ТАМАНСКАЯ», «Тамань», Таманское», то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый

знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. При этом коллегия отмечает, что регистрация товарных знаков «**Таманская крепость**» по свидетельству №480158, «ТАМАНСКАЯ ДОЛИНА» по свидетельству №477932, «ТАМАНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» по свидетельству №592856, «ТАМАНСКАЯ ГРОЗДЬ» по свидетельству №529919 осуществлена ранее регистрации ГУ «КУБАНЬ.



ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ», а в товарных знаках «» по свидетельству №950576, «**Шато Тамань**» по свидетельству №872551 словесные элементы «Таманское», «Тамань» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Ссылка заявителя на судебные решения касается иных дел.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2023.