

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, с изменениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.08.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572044, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Крымский продукт», Республика Крым (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Государственная регистрация оспариваемого товарного знака произведена по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Акваполис», г. Севастополь (далее – правообладатель), поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2014, о признании

КРЫМСКИЙ
ПРОДУКТ

действия исключительного права на товарный знак « КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ », удостоверенного официальным документом Украины, действовавшим по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов в порядке, установленном частью пятой статьи 13.1 Федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.

№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», введенной Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – статья 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ).

Указанный товарный знак внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), а лицу, подавшему упомянутое выше заявление, выдано свидетельство на товарный знак № 572044.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 572044 предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 572044 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 (3) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 04.08.2015, основным видом его деятельности является производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству № 572044 основана на его активной коммерческой деятельности при использовании своего фирменного наименования, а также обозначения «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ»;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2018729176 на регистрацию



обозначения «» в качестве товарного знака;

- регистрация оспариваемого товарного знака препятствует свободному обороту на территории Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение, и нарушает его право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;

- наличие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 572044 создает опасность злоупотребления правом со стороны правообладателя товарного знака;

- оспариваемый товарный знак охраняется на территории Украины в полном объеме, сведения об исключении из правовой охраны каких-либо элементов отсутствуют, действие знака было признано на территории Российской Федерации в том же объеме;

- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» не обладает различительной способностью, поскольку характеризует изготовителя и место производства или сбыта товара;

- слово «КРЫМСКИЙ» представляет собой прилагательное, производное от слова «КРЫМ», являющегося официальным наименованием географического объекта – Крымский полуостров в северной части Черного моря, с северо-востока омывается Азовским морем;

- географическое название, указывающее на географическое происхождение товара должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество которых и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями;

- регистрация оспариваемого товарного знака препятствует свободному обороту на территории Российской Федерации товаров лица, подавшего возражение, блокирует возможность другим производителям свободно использовать географическое название «КРЫМСКИЙ» в качестве указания на место производства товара;

- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» оспариваемого товарного знака, являясь указанием на определенный географический объект, характеризует товары 29, 30 и

услуги 35 классов МКТУ, не способен индивидуализировать товар, для маркировки которого он предназначен, поэтому является неохраняемым;

- отсутствие различительной способности словесного элемента «КРЫМСКИЙ» подтверждается практикой экспертизы товарных знаков, применяемой как Патентным ведомством Российской Федерации, так и Ведомством Украины (например, товарные знаки по свидетельствам №№ 531800);

- словесный элемент «ПРОДУКТ» не обладает различительной способностью, поскольку характеризует товар, а именно указывает на его вид;

- «ПРОДУКТЫ» – это предметы питания, съестные припасы (см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992);

- в отношении продуктов питания, входящих в 29 и 30 классы МКТУ, словесный элемент «ПРОДУКТ» напрямую указывает на их вид;

- словесный элемент «ПРОДУКТ» является неохраняемым также на основании практики регистрирующего органа (товарные знаки по свидетельствам №№ 436022, 533136, 533628, 648766);

- оспариваемый товарный знак имеет смысловое значение «продукт из Крыма», однозначно вызывает у потребителя ассоциативную связь с Крымом;

- слова, характеризующие товары, не должны быть монополизированы, поскольку различные производители должны иметь возможность использовать подобные обозначения в своей деятельности;

- словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» в целом носит описательный характер, не является фантазийным для товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ;

- доводы, касающиеся товаров 29 и 30 классов МКТУ, распространяются также и на услуги 35 класса МКТУ, касающиеся продвижения этих товаров, поскольку они тесно связаны друг с другом;

- маловероятно, что обозначение «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг ООО «Акваполис»;

- лицо, подавшее возражение, возникло ранее даты предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572044, а именно 04.08.2015, в то

время как дата предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации 21.04.2016;

- товарный знак «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение, право на которое возникло у последнего до даты предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572044 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Акваполис» по состоянию на 13.08.2018;

(2) копия уведомления о приеме и регистрации заявки на товарный знак № 2018729176;

(3) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крымский продукт» по состоянию на 13.08.2018;

(4) копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Крымский продукт» в качестве юридического лица;

(5) копия свидетельства о постановке ООО «Крымский продукт» на учет в налоговом органе;

(6) копия декларации о соответствии от 11.05.2018;

(7) копия сертификата соответствия № РОСС RU.HA34.H03850 (срок действия с 14.05.2018 по 13.05.2019);

(8) копия договора аренды № 03-1709/БШ-А от 15.09.2017 с приложениями;

(9) копия договора на проведение испытаний воды № 2018-228/04 от 17.04.2018;

(10) копия договора на контрактный розлив продукции от 29.07.2017 с приложениями;

(11) копия договора № 487 от 13.07.2017;

- (12) копии универсальных передаточных документов, товарных накладных, актов, счетов-фактуры от 21.08.2017, 31.10.2017, 14.05.2018, 18.05.2018, 23.05.2018;
- (13) логистическая информация в отношении воды «Крымский продукт»;
- (14) копия договора поставки от 24.04.2018, от 30.03.2018, от 27.02.2018, от 08.02.2018, от 18.12.2017, от 01.05.2018, от 05.04.2018, от 07.03.2017;
- (15) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу № СИП-47/2016 в отношении товарного знака «АРАГАЦ»;
- (16) копия заключения по результатам рассмотрения возражения в отношении



товарного знака « » по свидетельству № 520619;



(17) распечатка сведений в отношении товарных знаков « », « », « » по свидетельствам



№№ 436022, 533136, 648766, 531800;

(18) распечатка статьи «ПРОДУКТ» с сайта <http://www.ozhegov.com/words/27634.shtml>;

(19) фотография этикетки питьевой воды «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, отзыв по его мотивам не представил, на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

Согласно положениям части восьмой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ юридически значимые действия, указанные в части пятой настоящей статьи, осуществляются федеральным органом исполнительной власти по

интеллектуальной собственности без проведения проверки соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара установленным законодательством Российской Федерации условиям патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требованиям к товарному знаку, наименованию места происхождения товара, а также без взимания патентных и иных пошлин.

Частью одиннадцатой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Кодекса, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей статьи.

Часть четырнадцатая статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ устанавливает, что в случаях, предусмотренных частями десятой – тринадцатой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ, применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требования к товарному знаку, наименованию места происхождения товара и обладателю свидетельства об исключительном праве на такое наименование, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим **на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым** и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

Таким образом, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 № 231 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской

Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

КРЫМСКИЙ

ПРОДУКТ

Оспариваемый товарный знак « **ПРОДУКТ** » по свидетельству № 572044 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Подача возражения осуществлена Обществом с ограниченным ответственностью «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», Республика Крым, обладающим правом на фирменное наименование со словесными элементами «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» в отношении деятельности по производству безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод, а также других видов деятельности (3).

Сходство наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком носит очевидный характер, поскольку сравниваемые средства

индивидуализации включают одно и то же словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», выполненное буквами русского алфавита.

Согласно сертификату соответствия (7), декларации о соответствии (6) и договору (10) лицом, подавшим возражение, организовано производство воды бутилированной с маркировкой «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ».

Таким образом, представленные с возражением материалы свидетельствуют о том, что деятельность лица, подавшего возражение, связана исключительно с водой питьевой бутилированной. Данные товары относятся к 32 классу МКТУ, в отношении которого оспариваемый товарный знак не охраняется.

Анализ товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, свидетельствует о том, что они не являются однородными товару «вода питьевая», в отношении которого проиллюстрирована деятельность обратившегося с возражением лица.

Деятельность лица, подавшего возражение, в отношении товаров 29 и/или 30 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ не проиллюстрирована. Указание однородных видов деятельности в выписке из ЕГРЮЛ само по себе не может служить основанием для применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку отражает лишь намерения лица, регистрирующегося в качестве коммерческой организации. При этом положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, касающиеся столкновения прав на разные средства индивидуализации, предусматривают преимущественное право средства индивидуализации, возникшего ранее, в случае вероятности введения в заблуждение потребителей и/или контрагентов. Без осуществления фактической деятельности такое риск введения в заблуждение потребителей и/или контрагентов отсутствует.

Кроме того, отсутствие однородности товаров, в отношении которых действует на рынке лицо, подавшее возражение, и товаров, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, приводит к выводу об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 572044 по рассматриваемому основанию (пункт 8 статьи 1483 Кодекса).

Следует отметить, что из представленных документов (2) усматривается, что лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2018729176 на регистрацию обозначения, включающего словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» в отношении товаров 03, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Вместе с тем факт подачи заявки на регистрацию сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ сам по себе не может служить основанием для подтверждения заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству № 572044.

Довод об однородности товаров 29 и 30 классов МКТУ услугам 35 класса МКТУ ввиду их тесной связи друг с другом не может быть признан убедительным, поскольку деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами иной потребительской группы, иного вида и назначения, в отличие от товаров, имеющихся в перечне оспариваемой регистрации, а заявка (2) лица, подавшего возражение, не содержит в перечне притязаний на товарный знак услуг 35 класса МКТУ.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемая

КРЫМСКИЙ

ПРОДУКТ

регистрация товарного знака « КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ » в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ нарушает права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

КРЫМСКИЙ

ПРОДУКТ

В отношении довода о несоответствии товарного знака « КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ » требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ», вопреки доводам лица, подавшего возражение, не относится к неохраняемым обозначениям ввиду следующего.

Прилагательное «КРЫМСКИЙ» представляет собой многозначный термин (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский>). Даный словесный элемент является фамилией (например, Крымский Агафангел Ефимович, Крымский Владимир Сергеевич, Крымский Гермоген Филиппович, Крымский Ефим Степанович, Крымский Константин Леонардович, Крымский Сергей Борисович, Крымский Юрий Павлович), представляет собой наименование населенных пунктов в Башкортостане и Ростовской области, может быть образовано от существительных «КРЫМ» или «КРЫМСК», представляющих собой разные географические объекты.

При оценке восприятия данного словесного элемента потребителями необходимо анализировать обозначение в целом.

В данном случае, прилагательное «КРЫМСКИЙ» относится к существительному «ПРОДУКТ», являющемуся также многозначным термином, означающему:

1. предмет, являющийся результатом человеческого труда (книжн.), например, *сырой продукт (сырье, полуфабрикат)*;
2. создание, порождение, неизбежное следствие, результат чего-нибудь (книжн.), например, *этот вывод – 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, предметы питания, съестные припасы, например, *молочные продукты (молоко, масло, сметана и т.п.)*, *продукты питания* (см. Большой словарь иностранных слов, – Издательство «ИДДК», 2007,

Приведенные значения иллюстрируют, что в значении «*предметы питания*» слово «ПРОДУКТ», как правило, используется во множественном числе, что приводит к выводу о неоднозначности такого восприятия потребителями слова «ПРОДУКТ», использованного в единственном числе в оспариваемом обозначении.

Таким образом, словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» может означать следствие/результат, созданный человеком по фамилии Крымский, либо на территории Крыма или Крымска, съестной припас, собранный человеком по фамилии Крымский, либо съестной припас из Крыма или Крымска.

Таким образом, словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» не может быть признано указанием на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта товаров, следовательно, оно соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных лицом, подавшим возражение, примеров из практики, то они касаются обозначений, построенных по иному принципу



(«**Башник продукт**», «**МАТВЕЙКА**», «**ФЕРМЕР КЛАБ** Хороший Продукт»,), в них слово «ПРОДУКТ» явным образом используется в качестве характеристики сферы применения обозначения. Приведенный в качестве примера товарный знак «



обозначения. Приведенный в качестве примера товарный знак «



и товарный знак «» не имеют существительного, грамматически связанного с прилагательным и, кроме того, предназначены для маркировки товаров 33 класса МКТУ, являющихся алкогольной продукцией, производством которой широко известен Крым. В свою очередь, перечень товаров оспариваемой регистрации не содержит 33 класса МКТУ.

Таким образом, приведенные в возражении примеры подтверждают, что каждое обозначение индивидуально и должно рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела.

При этом оспариваемое обозначение не состоит из отдельных букв, цифр, сочетания букв, не имеющих словесного характера; не представляет собой линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, реалистические или схематические изображения товаров, трехмерные объекты или общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

С возражением не представлено сведений об использовании оспариваемого обозначения широким кругом лиц в отношении товаров, имеющихся в перечне регистрации № 572044.

Таким образом, словосочетание «КРЫМСКИЙ ПРОДУКТ» не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Резюмируя изложенное, у коллегии не имеется оснований для признания **КРЫМСКИЙ
ПРОДУКТ** обозначения « **ПРОДУКТ** » не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2018,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 572044.**