

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 18.10.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья», г. Касли, Челябинская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722847, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018722847 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 01.06.2018 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «Касли», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что доминирующий в заявлении обозначении словесный элемент «Касли» является неохраняемым элементом, поскольку воспроизводит географическое наименование города Касли в Челябинской области, указывая на место нахождения заявителя, как изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, в данном заключение отмечается и то, что этот словесный элемент является обозначением, сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «**Каслинское литье**», зарегистрированным под № 48 и имеющим более ранний приоритет, для изделий декоративно-прикладного и архитектурно-декоративного искусства, выполненных в традициях художественного литья из чугуна.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.06.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение уже в течение длительного периода времени используется заявителем в качестве стандартного клейма для соответствующей его продукции художественного литья.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложена копия письма из Росархива с некоторыми сведениями об истории завода [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.06.2018) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, 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 наименование 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Касли». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.06.2018 испрашивается в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Входящее в заявленное обозначение слово «Касли» действительно воспроизводит географическое наименование города Касли в Челябинской области, который является местом нахождения заявителя.

Однако следует отметить, что оно подлежит признанию сходным до степени смешения, собственно, с определенным наименованием места

происхождения товаров «Каслинское литье», уже зарегистрированным под № 48 и имеющим более ранний приоритет от 17.09.1997.

Так, сходство сравниваемых обозначений обусловливается полным фонетическим вхождением вышеуказанного словесного элемента в данное наименование места происхождения товаров. При этом указанный словесный элемент «Касли» представляет собой основу слова «Каслинский», акцентирующего на себе внимание начального слова в составе наименования места происхождения товаров и указывающего на принадлежность именно к городу Касли, обусловливая тем самым вывод о наличии у них сходства также и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений. Исполнение сравниваемых обозначений буквами одного и того же (русского) алфавита усиливает их сходство в целом.

Упомянутое наименование места происхождения товаров зарегистрировано для изделий декоративно-прикладного и архитектурно-декоративного искусства, выполненных в традициях художественного литья из чугуна.

Согласно свидетельству № 48/2 на право пользования этим наименованием места происхождения товаров оно было предоставлено с приоритетом от 09.12.2004 на имя заявителя, что позволяет в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя этого же лица, имеющего исключительное право на такое наименование, но только лишь с включением в товарный знак соответствующего словесного элемента «Касли», сходного с наименованием места происхождения товаров, как неохраняемого элемента, причем лишь в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

Такими товарами могут быть признаны, собственно, приведенные в заявке товары 06 класса МКТУ «изделия из обычных металлов художественные; чугун необработанный или частично обработанный; кокили [литейное производство]; литье стальное; формы литейные металлические».

В отношении же иных товаров и услуг, указанных в заявке, заявленному обозначению и вовсе не может быть предоставлена правовая охрана согласно положениям данной нормы права, установленной пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2019, отменить решение Роспатента от 21.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018722847.