


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 заявленном 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 заключении 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 охраноспособности 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 обуславливается 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, обуславливая 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 не охраняемого элемента, причем лишь в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

Таковыми 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.