

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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» (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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РусБиоАльянс», Республика Карелия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728938, при этом установлено следующее.



Обозначение « **КАРЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ** » по заявке № 2018728938, поданной 10.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ – *«варенье; джемы; замороженные ягоды; конфитюры»*, 30 класса МКТУ – *«ягодные соусы»*, 32 класса МКТУ – *«основы для морсов»*.

Роспатентом 31.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728938. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Карельский продукт» (где «продукт» – вещественный или нематериальный результат человеческого труда; «Карельский» – прил. от Карелия – республика РФ, расположена на северо-западе России, входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации – представляет собой географическое название, которое может быть воспринято как указание на место производства товаров / См. Интернет-словари <https://dic.academic.ru> и др.) в целом не обладают различительной способностью, поскольку указывают на простое наименование товаров, а также на место их производства, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как неохранные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, то заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2019, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение может быть рассмотрено как оригинальная композиция, в целом обладающая различительной способностью, несмотря на включение в него доминирующего неохранным элемента;

- заявитель считает необходимым привести практику регистраций товарных

знаков: знак «  » по международной регистрации № 1302866,

обозначение «  » по заявке № 2016714745, товарные знаки

«  », «  », «  »,



« ЭКО ЛАВКА », « Продукты из Елани » по свидетельствам №№ 658057, 621049, 421339, 534236, 582502, 438777, 581297, 585858 – указанным товарным знакам правовая охрана предоставлена в целом с дискламацией неохраноспособных элементов, несмотря на их доминирование в составе обозначений;

- заявитель подал также заявку № 2017745632 на регистрацию обозначения



« KARELIAN product », выполненного в той же оригинальной графике, которое образует с заявленным обозначением серию товарных знаков одного заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018728938.

С возражением представлены следующие документы:

- копии материалов заявки, уведомления о результатах проверки обозначения требованиям законодательства;

- копии решений Роспатента о принятии к рассмотрению заявки № 2018728938 и об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728938.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.01.2020, заявителем представлены сведения о регистрации товарных знаков в других странах без перевода на русский язык.

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

С учетом даты (10.07.2018) поступления заявки № 2018728938 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018728938 заявлено



комбинированное обозначение « », включающее словосочетание «КАРЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ», выполненное буквами русского алфавита на двух строках. При этом слово «продукт» имеет небольшой размер, а слово «КАРЕЛЬСКИЙ» выполнено с использованием графических приемов: наклона горизонтального элемента буквы «А» и размещения стилизованного изображения ягоды в месте диакритического знака буквы «Й».

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018728938 испрашивается в отношении следующего перечня товаров:

29 – *варенье; джемы; замороженные ягоды; конфитюры;*

30 – *ягодные соусы;*

32 – *основы для морсов.*

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Карелия (Республика Карелия) – субъект Российской Федерации, площадь территории – 172,4 км<sup>2</sup>, численность населения – 716,7 тыс. чел. (2002), столица субъекта – г. Петрозаводск. Республика Карелия расположена вдоль северо-западной границы. На западе граничит с Финляндией, на юге – с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с Мурманской, на востоке – с Архангельской областью, на северо-востоке омывается Белым морем (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 20. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 424, 496).

Элемент «КАРЕЛЬСКИЙ» заявленного обозначения представляет собой прилагательное, образованное от названия субъекта Российской Федерации, следовательно, представляет собой обозначение, производное от названия географического объекта, что, в свою очередь, не оспаривается заявителем.

В силу указанного значения словесный элемент «КАРЕЛЬСКИЙ» вызывает представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (Республика Карелия), следовательно, данное обозначение указывает на место нахождения изготовителя и место производства товаров.

В заявленном обозначении прилагательное «КАРЕЛЬСКИЙ» относится к существительному «ПРОДУКТ», которое имеет следующие основные значения: 1) общее название всякого рода произведения природы и человеческого труда; 2) в химическом производстве – вещество, получаемое от переработки других веществ; 3) в металлургии – сырой материал, выплавляемый из руды; 4) в переносном смысле – произведение человеческого духа, а также общественных и других условий (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Павленков Ф., 1907, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwds/29243/ПРОДУКТ](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwds/29243/ПРОДУКТ)).

Оценка соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводится по отношению к перечню товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, которые представляют собой пищевую продукцию.

Таким образом, в своей совокупности словесные элементы «КАРЕЛЬСКИЙ» и «ПРОДУКТ» образуют словосочетание, порождающее однозначное восприятие, а именно: произведения природы и человеческого труда, происходящие из Республики Карелия. Такое словосочетание не может быть признано охраноспособным, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на него, поскольку данное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товаров одного лица.

Следует отметить, что в оспариваемом решении Роспатента указано на то, что неохранные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, что приводит к выводу о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении данного указания коллегия отмечает следующее.

При решении вопроса о том, занимает ли неохранный элемент доминирующее положение, необходимо оценивать не только особенности этого элемента, но и анализировать всю композицию обозначения в целом.

Кроме того, не исключается возможность регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения, включающего несколько неохранных элементов или состоящего полностью из таковых, создающих оригинальную графическую композицию.

В заявленном обозначении, словесные элементы «КАРЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ» отчетливо прочитываются. Выполнение наклона горизонтального элемента буквы «А» не акцентирует на себе внимание и не оказывает влияния на восприятие данного элемента в качестве словесного. Графический элемент в виде стилизованного изображения ягоды занимает периферическое положение, имеет небольшой размер и не выступает в качестве доминирующего элемента ни с точки зрения пространственного положения, ни с точки зрения смысла. В связи с указанным словесные элементы «КАРЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ» являются основными доминирующими элементами заявленного обозначения и, следовательно, вывод о том, что неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, является правомерным.

Что касается доводов заявителя о возможности применения в данном случае положений подпункта 2 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия. Вместе с тем исполнение заявленного обозначения (шрифтовое и цветное исполнение словесного элемента и стилизованное изображение ягоды) не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку элементы обозначения не находятся в неразрывной взаимосвязи или «взаимодополнении». Так, изображение ягоды выполнено на периферии автономно, хотя и «встраивается» в диакретический знак буквы «Й», а шрифтовое и цветное особенности выполнения словесных элементов обозначения являются незначительными.

Таким образом, обозначение заявителя прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания характеризует заявленные товары, не обладает различительной способностью, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, при этом неохраняемые элементы являются доминирующими в составе обозначения в целом.

Что касается представленной заявителем практики регистраций товарных знаков с указанием неохраноспособных элементов в качестве неохраняемых, то необходимо отметить, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально.

Сведения о подаче заявителем других заявок, в том числе, заявок на международную регистрацию товарных знаков и принятых ведомствами других стран решениях не меняют изложенных выводов, поскольку правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в Российской Федерации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2019.**