

**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 № 2017745632, при этом установлено следующее.



Обозначение « » по заявке № 2017745632, поданной 01.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 32 и услуг 40, 42 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017745632. 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 заявленное обозначение, включающее словесные элементы «KARELIAN PRODUCT» (где «PRODUCT» в переводе с английского «продукт» – вещественный или нематериальный результат человеческого труда; «KARELIAN» в переводе с английского языка «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 обладает различительной способностью, поскольку указывает на простое наименование товаров, назначение товаров и услуг, а также на место производства товаров/услуг, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как неохраняемые элементы занимают в заявлении 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 25.09.2019, аргументируя его следующими доводами:

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

- заявитель считает необходимым привести практику регистраций товарных

знаков: знак « KWIDZYN» по международной регистрации № 1302866, обозначение « КАМЕНЬ» по заявке № 2016714745, товарные знаки

« ЗАВОД СПЕЛАГРЕЗАТ»,

« РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»,

« ТУЛЬСКИЙ»,



«**ЭКОлавка** НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ»», «**Продукты из Еланы**» 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 № 2018728938 на регистрацию обозначения



«**КАРЕЛЬСКИЙ продукт**», 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 25.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017745632.

С возражением представлены следующие документы:

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

- копии решений Роспатента о принятии к рассмотрению заявки № 2017745632 и об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017745632.

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

С учетом даты (01.11.2017) поступления заявки № 2017745632 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 № 2017745632 заявлено



комбинированное обозначение « », включающее словосочетание «KARELIAN PRODUCT», выполненное буквами английского алфавита на двух строках. При этом слово «PRODUCT» имеет небольшой размер, а слово

«KARELIAN» выполнено с использованием графических приемов: наклона горизонтального элемента буквы «A» и размещения стилизованного изображения ягоды над буквой «N».

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017745632 испрашивается в отношении следующего перечня товаров и услуг:

01 – антиоксиданты для производства пищевых добавок, антиоксиданты для производства фармацевтических продуктов, антиоксиданты для промышленности, витамины для пищевой промышленности, витамины для производства косметики, витамины для производства пищевых добавок, витамины для производства фармацевтических продуктов;

05 – смеси питательные детские;

29 – композиции из отработанных фруктов, компот (десерт из вареных фруктов), консервы фруктовые, фрукты замороженные, фрукты консервированные, фрукты, подвергнутые тепловой обработке, чипсы фруктовые, ягоды консервированные;

30 – муссы десертные [кондитерские изделия], сладости;

32 – коктейли безалкогольные, напитки фруктовые безалкогольные, нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей], соки фруктовые;

40 – консервирование пищевых продуктов и напитков;

42 – исследования и разработка новых товаров для третьих лиц, контроль качества;

43 – закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания.

Анализ охранных способностей заявленного обозначения показал следующее.

Слово «KARELIAN» является лексической единицей английского языка, переводится как существительное «карел, карелка (представитель этого народа)», «язык карелов, карельский язык (один из прибалтийско-финских языков, иногда причисляется к диалектам финского языка)», в случае «the Karelians» – карелы

(народ, живущий в Республике Карелия), а также в качестве прилагательного «карельский (относящийся к карелам, Карелии, карельскому языку)» (см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/KARELIAN>).

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).

Слово «PRODUCT» является лексической единицей английского языка, переводится как существительное «продукт; продукция; выработка, изделие», «продукт какого-либо естественного процесса, процесса жизнедеятельности», «плод, результат», математич. – «произведение», химич. «продукт реакции» (см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/PRODUCT>).

Под понятием «ПРОДУКТ» понимают следующее содержание: 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\\_fwords/29243/ПРОДУКТ](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29243/ПРОДУКТ)).

Таким образом, в заявлении обозначении слова «KARELIAN» и «PRODUCT» переводятся как словосочетание «КАРЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ».

При этом слово «КАРЕЛЬСКИЙ» 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 «KARELIAN» 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.

Существительное «ПРОДУКТ» в силу широкого содержания данного понятия соотносится со всеми товарами заявленного перечня, представляющими собой продукты, следовательно, элемент «PRODUCT» заявленного обозначения является указанием на вид и свойства заявленных товаров.

Заявленные услуги 40, 42 классов МКТУ представляют собой осуществление воздействия на продукты (произведения природы и человеческого труда) или направлены на их создание, следовательно, элемент «PRODUCT» заявленного обозначения является указанием на свойства и назначение данных услуг.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ представляют собой деятельность по предоставлению продуктов питания, таким образом, по отношению к данным услугам элемент «PRODUCT» заявленного обозначения также является указанием на свойства и назначение данных услуг.

Таким образом, в своей совокупности словесные элементы «KARELIAN» и «PRODUCT» образуют словосочетание «КАРЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ», 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 неохраняемые элементы занимают в заявлении 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 неохраняемый 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 неохраняемых элементов или состоящего полностью из таковых, создающих оригинальную графическую композицию.

В заявлении обозначении, словесные элементы «KARELIAN PRODUCT» 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 занимают 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 «KARELIAN PRODUCT» являются основными доминирующими элементами заявленного обозначения и, следовательно, вывод о том, что неохраняемые элементы занимают в заявлении 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 цветовое 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, а шрифтовое и цветовое особенности выполнения словесных элементов обозначения являются незначительными.

Таким образом, обозначение заявителя прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания характеризует заявленные товары и услуги, 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 регистрации 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 не меняют изложенных выводов, поскольку каждое обозначение рассматривается отдельно.

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 25.09.2019.**