

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.11.2022 возражение ИП Солдатченко Александра Александровича, г. Симферополь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777390, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения _____ в качестве товарного знака по заявке №2021777390 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.11.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «КРЫМСКИЕ МАСЛА», как правильно указано заявителем в графе 526 заявки, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КРЫМСКОЕ МЫЛО» по заявке № 2021700598 с датой приоритета от 09.07.2021 [1], заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мануфактура Дом Природы», 295003, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, лит. А, комн. 85 (см. информацию о противопоставленном обозначении на сайте ФИПС www1.fips.ru в разделе «Открытые реестры»).

Согласно положениям, предусмотренным 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 географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми 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 географическое указание или такое наименование места происхождения товаров либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохранный элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров наименования места происхождения товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с обозначением по заявке на наименование места происхождения товара (далее – НМПТ). Вывод экспертизы о наличии сходства до степени смешения между спорным обозначением и заявкой на НМПТ сделан без установления такого обязательного условия, как оценка степени ассоциации обозначения с НМПТ (в данном случае заявкой на НМПТ);

- в обозначениях совпадает только начальная часть звуков [крымск]. В остальной части обозначения отличаются по звуковому составу. Отличающиеся звуки не являются близкими друг другу, ударение в словах «масла» и «мыло» падает на разные слоги. Отсутствует вхождение одного обозначения в другое. Несмотря на наличие словесных элементов «Крымские» и «Крымское» в сравниваемых обозначениях, нельзя признать их фонетически сходными, поскольку и заявленное обозначение, и заявка на НМПТ также включают иные словесные элементы;

- хотя сравниваемые обозначения включают семантически сходные словесные элементы «Крымские» и «Крымское», в состав сравниваемых обозначений также входят словесные элементы «масла» и «мыло», которые являются принципиально различными фонетически и семантически. Так, слово «масла» представляет собой множественное число от слова «масло», которое означает: 1. Жировое вещество, приготовляемое из веществ животного, растительного или минерального происхождения; 2. Такое вещество как пищевой продукт; 3. Масляные краски, а также картина, написанная ими. Словесный элемент «мыло» представляет собой простое наименование товара;

- слова «Крымские», «Крымское» в анализируемых словосочетаниях являются зависимыми от слов «масла» и «мыло» соответственно, в связи с чем они не могут нести самостоятельную смысловую нагрузку либо существенно изменить

семантическое значение каждого словосочетания. Таким образом, логическое ударение в сравниваемых обозначениях падает на существительное, а не на прилагательное;

- с учётом изложенного вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и заявки на НМПТ является необоснованным, так как он устанавливался на основании семантического и фонетического сходства словесных элементов «Крымские/Крымское», которые являются слабыми. Существительные «масла» и «мыло», очевидно, обладают разным смыслом и не могут быть перепутаны потребителями. Они никак не ассоциируются друг с другом, так как между ними отсутствуют какие-либо связи (смысловая противопоставленность, смысловая близость, предметные отношения части и целого, родо-видовые). Равным образом, отсутствуют предпосылки для возникновения каких-либо тематических ассоциаций, например, отсутствуют корреляция «объект - его местонахождение», «объект – действие», «объект и его признак», «причина – следствие», общие признаки. Таким образом, можно сделать вывод, что обозначения различны по семантическому признаку;

- заявка на НМПТ «КРЫМСКОЕ МЫЛО» является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными русскими буквами. Заявленное обозначение «Крымские Масла» является комбинированным, имеет чёрно-белую гамму. Обозначение состоит из двух частей, инвертированных по цвету. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение цветка. Справа от изображения находится словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом. Как мы видим, обозначения производят совершенно разное зрительное впечатление. Поскольку словосочетание «Крымские Масла» является неохраняемым элементом, то противопоставление заявки на НМПТ «КРЫМСКОЕ МЫЛО» должно быть снято, так как сравнение охраняемых элементов с неохраняемыми является некорректным. Используя словосочетание «Крымские Масла», заявитель не получает на него охраны, а значит не может нарушать права других правообладателей;

- в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 104 сказано, что нужно учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство -

сильных или слабых. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается. Кроме того, согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2020 г. по делу № СИП-645/2019 (товарный знак «Алтайский стандарт» против НМПТ «Алтайский мёд»), закон не запрещает использовать географические наименования в товарных знаках. Правообладатели НМПТ не имеют на них монополию. Единственное совпадение в части указания на географический объект при отсутствии каких-либо ассоциативных связей, очевидно, является недостаточным для включения крымского мыла в поле ассоциаций заявленного обозначения «Крымские Масла». Также хотим отметить, что такой подход в практике сравнения обозначений и НМПТ (определение сильного слова в словосочетании; сравнение обозначений целиком, а не только по указанию на место производства; установление наличия / отсутствия ассоциаций между НМПТ и обозначением) уже не раз применялся Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражений: решение Роспатента от 23.09.2022 по заявке № 2020767438, решение Роспатента от 31.07.2022 по заявке № 2020759228, решение Роспатента от 09.06.2022 по заявке № 2020768153 и другие;

- существуют примеры зарегистрированных товарных знаков со словами «Крымская», «Крымский», имеющих дату приоритета позднее, чем противопоставленная заявка на НМПТ «КРЫМСКОЕ МЫЛО» с датой приоритета от 09.07.2021 года: Крымская жемчужина по свидетельству №855399, Крымская ривьера по свидетельству №856996, Крымский бриз по свидетельству №839488;

- учитывая регистрацию вышеуказанных товарных знаков, отказ в регистрации заявленного обозначения «Крымские Масла» свидетельствует о непоследовательности и противоречивости позиции административного органа применительно к оценке сходства заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленной заявкой на НМПТ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021777390 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ с указанием в качестве неохранный элемента словесного обозначения «Крымские Масла».

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента от 14.02.2023 со следующей резолютивной частью: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2022.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – суд). Решением Суда по интеллектуальным правам (далее - Суд) от 19 июня 2023 года по делу № СИП-257/2023 признано недействительным решение Роспатента от 14 февраля 2023 года.

Данным решением Роспатента отказано в удовлетворении возражения ИП Солдатченко А.А. от 29 ноября 2022 года на решение Роспатента от 22 сентября 2022 года об отказе в государственной регистрации комбинированного обозначения со словесными элементами «Крымские Масла» по заявке № 2021777390.

При этом решением от 19 июня 2023 года Суд обязал Роспатент рассмотреть указанное возражение повторно.

В связи с указанным и на основании требований, установленных статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, возражение ИП Солдатченко А.А. на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021777390 было рассмотрено повторно с учетом вынесенного решения суда от 19 июня 2023 года по делу № СИП-257/2023.

Рассмотрев возражение повторно с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2023 по делу № СИП-257/2023, коллегия приняла решение от 22 января 2024 года. Данным решением Роспатента отказано в удовлетворении возражения ИП Солдатченко А.А. от 29 ноября 2022 года на решение Роспатента от 22 сентября 2022 года об отказе в государственной регистрации комбинированного обозначения со словесными элементами «Крымские Масла» по заявке № 2021777390.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, заявитель подал заявление в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2024 года по делу № СИП-329/2024 признано недействительным решение Роспатента от 22 января 2024 года. Данным решением Роспатента отказано в удовлетворении возражения ИП Солдатченко А.А. от 29 ноября 2022 года на решение Роспатента от 22 сентября 2022 года об отказе в государственной регистрации комбинированного обозначения со словесными элементами «Крымские Масла» по заявке № 2021777390. Постановлением от 17 февраля 2025 года решение Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2024 года по делу № СИП-329/2024 оставлено в силе.

При этом решением от 23 октября 2024 года Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть названное возражение.

В связи с указанным коллегия рассмотрела повторно возражение, поступившее 29.11.2022, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-329/2024.

Заявитель представил дополнение от 04.12.2024 к возражению, мотивированное следующими доводами.

Солдатченко А.А. не согласен с тем, что заявленное обозначение "Крымские Масла" по заявке № 2021777390 сходно до степени смешения с заявкой на НМПТ "КРЫМСКОЕ МЫЛО" №2021700598. В решении Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2024 года по делу № СИП-359/2024 указано следующее: 1) Суд по интеллектуальным правам соглашается с позицией заявителя о том, что Роспатент проигнорировал правовой подход, сформированный Судом по интеллектуальным правам в решении и постановлении по делу № СИП-257/2023, не определил сильные и слабые элементы обозначения, дальнейшие рассуждения о противоречии спорного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса снова строил при неправильном применении нормы материального права с нарушением существующих методологических подходов и позиции специализированного суда, 2) в нарушение положений пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 и выводов, содержащихся в судебных актах по делу № СИП-257/2023 (вступили в законную силу), при повторном рассмотрении возражения в решении от

22.01.2024 Роспатент совершил ту же методологическую ошибку, фактически установил сходство спорного обозначения с соответствующим наименованием места происхождения товара с учетом того, что словесные элементы «Крымские Масла» являются сильными элементами в спорном обозначении. Однако эти элементы не могут быть признаны сильными, так как Роспатент признал, что словесные элементы «Крымские Масла» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми и не доминируют в заявленном обозначении. В заявленном обозначении сильным элементом являются изобразительные элементы: стилизованные изображения цветков и фигуры неправильной формы, расположенные справа от цветков. Потребители будут запоминать заявленное обозначение и отличать его от иных обозначений именно по графической части. Словесные элементы «Крымские Масла» являются слабыми элементами: они являются неохраняемыми, не занимают доминирующего положения в обозначении, что подтвердил Роспатент в решении от 22.01.2024 года. Противопоставленное обозначение «КРЫМСКОЕ МЫЛО», заявленное на регистрацию в качестве НМПТ, состоит только из словесного элемента. Таким образом, необходимо сравнивать изобразительные элементы заявленного обозначения со словесными элементами противопоставленной заявки на НМПТ.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2021 года по делу № СИП-714/2020 указано, что для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства. Вывод о сходстве до степени смешения изобразительного и словесного обозначений возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением. Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения. В заявленном обозначении отсутствует какое-либо

изображение мыла. Изобразительные элементы заявленного обозначения представляют собой стилизованные изображения цветков и фигур неправильной формы, расположенных справа от цветков. Указанные изобразительные элементы не имеют каких-либо очевидных, прямых связей с крымским мылом. На основании этого можно говорить об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

В связи с изложенным заявитель просит учесть его доводы и зарегистрировать комбинированное обозначение с неохраняемыми словесными элементами «Крымские Масла» по заявке №2021777390 в отношении всех заявленных товаров 3 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.11.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Согласно пункту 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 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.



Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой два вытянутых по горизонтали прямоугольника разного размера, размещенных друг под другом, внутри которых расположены словесные обозначения «Крымские Масла», слева от которых расположены стилизованные изображения цветка.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла

эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; основы для цветочных духов; препараты для ванн косметические; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуливания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства фитокосметические; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Крымские масла» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью и характеризуют заявленные товары 03 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается в возражении.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777390 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с обозначением «КРЫМСКОЕ МЫЛО» [1], заявленным в качестве наименования места происхождения товара на имя другого лица.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства с учетом решения суда по делу №СИП-329/2024 показал следующее.

Заявитель (ни в рамках рассмотрения дела № СИП-257/2023, ни в рамках настоящего дела) не оспаривал того, что словесные элементы заявленного обозначения «Крымские Масла» не обладают различительной способностью, указав их в заявке в качестве неохранных. Данный факт констатирован и в решении экспертизы.

Как следует из судебных актов по делу №СИП-329/2024, оснований для применения пункта 7 статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению не имеется,

поскольку словесные элементы «КРЫМСКИЕ МАСЛА» заявленного обозначения являются описательными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью. Следовательно, словесные элементы заявленного обозначения не способны выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака. При этом те элементы, которые для целей применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса признаны описательными, не могут считаться сильными для целей применения положений пункта 7 той же статьи Кодекса.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что один и тот же элемент не может быть признан не выполняющим основной индивидуализирующей функции для целей применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и вызывающим основные ассоциации потребителей при применении пункта 7 статьи 1483 данного Кодекса. Следовательно, признание словесных элементов заявленного обозначения неохраняемыми элементами обозначения не позволяет прийти к выводу о нарушении требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Соответственно, указанный вывод Суда по интеллектуальным правам коллегия не пересматривает.

Что касается возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, на которую указывает Суд по интеллектуальным правам, то заявителем по заявке №2021777390 было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение в соответствии с подпунктом 2 статьи 1500 Кодекса, которое было удовлетворено, поскольку эти изменения не меняют заявленное обозначение по существу.

При этом коллегия отмечает, что внесенные изменения (уменьшение размера словесных элементов относительно изобразительных элементов заявленного обозначения) позволило преодолеть доминирование неохраняемых элементов «Крымские Масла» в заявленном комбинированном обозначении, что снимает основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным коллегия усматривает возможность регистрации товарного знака по заявке №2021777390 с указанием в качестве неохраняемых элементов обозначения словесных элементов «Крымские Масла».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2022, отменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021777390.