

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.04.2021 возражение, поданное ИП Зюзиным Д.А., г. Барнаул (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739391, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Орловский**» по заявке №2019739391 с приоритетом от 09.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739391 в отношении части товаров 29 класса МКТУ. При этом в отношении иной части товаров 29 класса МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «» по свидетельству №785678 с приоритетом от 28.03.2019 в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 29 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, при этом его сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019739391, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ОРЛОВСКИЙ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [ПРОДУКТЫ ИЗ СВЕЖЕГО МОЛОКА ОРЛОВСКИЕ СЫРЫ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- словесные элементы противопоставленного товарного знака [1] являются неохраняемыми, ввиду чего не могут быть противопоставлены заявленному обозначению.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.12.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

При повторном рассмотрении настоящего возражения на решение Роспатента от 29.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739391 в связи с резолюцией Руководителя Федеральной службы интеллектуальной собственности, заявителю было направлено уведомление (форма № 821 от 13.07.2021), в котором указывалось следующее:

«При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что обозначение "ОРЛОВСКИЙ" характеризует приведенные в перечне товары, указывает на место их производства (г. Орел и Орловская область), в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, поскольку заявитель находится в Приморском крае, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара согласно пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

В ответ на указанное уведомление заявителем были представлены дополнительные письменные пояснения от 11.08.2021, доводы которых сводятся к следующему:

- обозначение «ОРЛОВСКИЙ» не может характеризовать приведенные в перечне товары и не может указывать на место их производства, так как словесный элемент «ОРЛОВСКИЙ» может обозначать и другие населённые пункты в Российской Федерации, например: 1) Орёл — хутор в Партизанском районе Приморского края (в котором зарегистрирован заявитель). Входит в Новицкое сельское поселение. (см.: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл_\(Приморский_край\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл_(Приморский_край))); 2) Орёл — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края (в котором находятся производственные предприятия заявителя). Входит в состав Зеленорощинского сельсовета. Район расположен в центральной региона, в пределах на Приобского плато, на юге лесостепной природной зоны (см.: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл_\(Алтайский_край\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл_(Алтайский_край))); 3) Орловское сёльское

поселение — муниципальное образование в Лаишевском районе Татарстана Российской Федерации (см.:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Орловское_сельское_поселение_\(Татарстан\);](https://ru.wikipedia.org/wiki/Орловское_сельское_поселение_(Татарстан);)

- кроме того, словом «Орел» называется множество других предметов, вещей птиц, о чем свидетельствует общедоступная публикация авторитетного издания «Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866» (см.: [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/291622\);](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/291622);)

- заявителем указываются примеры регистраций товарных знаков со



ОРЛОВСКИЙ



словесными элементами «Орловский»: «

», «



ОРЛОВСКИЙ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Орловский парк

», «

Орловский рысак

», «



»

по свидетельствам №№706980, 819189, 480095, 740771, 728025, 456108.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.08.2019) поступления заявки № 2019739391 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно требованиям 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;

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

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе

товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**Орловский**» является словесным, выполненным близким к стандартному шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «**Орловский**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно справочно-информационным ресурсам «Орловский» - прилагательное, образованное от существительного «Орёл» - город в Российской Федерации, центр Орловской области, расположен в пределах Среднерусской возвышенности (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/84555/OPEЛ>).

Данный географический объект (город Орёл) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с

информацией о данном географическом объекте (см. <https://www.orel-adm.ru/ru/>, <https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/orel>, <https://citysee.ru/russia/tsfo/orlovskaya-oblast/oryol-dostoprimechatelnosti-goroda.html>).

Коллегия сообщает, что город Орёл характеризуется производством различных продуктов питания, например, сыров, молочной продукции, мяса и мясной продукции, морепродуктов (<https://www.infoorel.ru/news/v-orle-otkrylsya-zavod-po-proizvodstvu-syrov-i-celnomolochnoy-produkcii.html>; https://milknet.ru/litecat/proizvoditeli_molochnoi_produktsii_v_Orlovskoy_oblasti; <https://selhozproizvoditeli.ru/produkt/myaso/orlovskaya-oblast>; https://fishretail.ru/litecat/rybokombinaty_v_Orlovskoy_oblasti).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «Орловский» воспринимается как указание на место происхождения товаров 29 класса МКТУ, т.е. является описательным. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что словесный элемент «Орловский» в составе заявленного обозначения является единственным, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана.

Также коллегия отмечает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах поставляемых товаров, длительности и регулярности использования обозначения «Орловский», объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об товарах заявителя, маркированных знаком «Орловский». В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Орловский» не в

общем лексическом значении как название географического объекта «Орловский», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в г. Владивосток, заявленное обозначение «Орловский» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В отношении того, что заявителем были приведены примеры подобных регистраций со словесным элементом «Орловский» коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Что касается приведенного в заключении экспертизы довода о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [1], то необходимо отметить следующее.



Противопоставленный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде окружности с волнистой окантовкой, из изобразительного элемента в виде сельского пейзажа, и из словесных элементов «Орловские», «СЫРЫ», «ПРОДУКТЫ ИЗ СВЕЖЕГО МОЛОКА», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Все словесные элементы данного обозначения указаны в регистрации в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ «закваска сычужная; заменители молока; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло сливочное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сыворотка молочная; сырники; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «сыры» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к молочным продуктам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

В свою очередь, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «Орловский» и «Орловские».

При этом, словесные элементы «Орловский» и «Орловские» сравниваемых обозначений являются неохраняемыми, поскольку вызывают представление об определенном месте происхождения товара.

Коллегия обращает внимание, что согласно правоприменительной практике, отраженной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при оценке сходства учитывается «в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения». При этом, «сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается».

В этой связи, наличие в составе сравниваемых обозначений сходных неохраняемых словесных элементов не обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Однако, как было указано выше по тексту заключения, заявленное обозначение не соответствует пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, несмотря на то, что основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса были сняты коллегией.

В связи с вышеизложенным, коллегия находит возможным принять следующее решение:

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2021, изменить решение Роспатента от 29.12.2020, отказать с учётом дополнительных оснований.