

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное АО «Пермалко», г. Пермь (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731646, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021731646, поданной 24.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731646. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Словесные элементы «ORIGINAL BOTANICALS BERRIES» (оригинальные растительные ягоды), «BALSAM» (бальзам), а так же элементы «35%», «0,5 L», указывают на вид, свойства, и состав товаров 33 класса и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, изображение формы бутылки, обусловленная ее функциональным назначением, является характерной для хранения, расфасовки и реализации товаров, однородных заявленным, не обладает различительной способностью, является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо изложенного, с учетом наличия словесного элемента «Balsam», в отношении части заявленных товаров 33 класса, а именно «экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «PARMA» (в переводе с итальянского «Парма» - город в Италии, административный центр провинции Парма в области Эмилия-Романья (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3784/Парма)), не обладает различительной способностью и является неохраняемым, поскольку указывает на место нахождения лица, производящего товары, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (город Пермь), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «PARMA», будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, производящего товары, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 26.10.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с неохраноспособностью элементов «ORIGINAL BOTANICALS BERRIES» (оригинальные растительные ягоды), «BALSAM» (бальзам), «35%», «0,5 L» заявленного обозначения, равно как и согласен с неохраноспособностью формы бутылки заявленного обозначения;

- заявитель отмечает, что словесный элемент «PARMA» является охраняемым в составе заявленного обозначения, поскольку итальянский город Парма не является известным и традиционным местом производства алкогольной продукции, а экономика Пармы связана с сыром (так называемый «пармезан» - пользуется спросом во всём мире), наличием предприятий машиностроения для сельского хозяйства, ветчиной, фармацевтическими предприятиями и парфюмерией (в честь знаменитых пармских фиалок названы местные духи); в городе ежегодно проводится выставка консервов. Заявитель подчеркивает, что в решении Роспатента отсутствует информация об известности итальянского города Парма рядовому российскому потребителю, возможности возникновения ассоциации именно с этим городом при восприятии обозначения. При этом в сети Интернет отсутствуют сведения о наличии в городе Парма производства алкогольной продукции. Заявитель также обращает внимание на то, что слово «PARMA» является многозначным, так оно является издавна известным названием города Пермь и его окрестностей, возникло из коми-пермяцкого или финно-угорского языка и слово «PARMA» стало употребляться как имя собственное, принесенное в нынешний город Пермь первыми русскими переселенцами, более того, данное название до сих пор в употреблении жителями края, как обозначения города Пермь и обозначения густых лесов (приложения №№1, 2). По мнению заявителя, если для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то анализируемый элемент можно не признавать описательным;

- в связи с этим заявитель утверждает, что слово «PARMA» не является описательным по отношению к товарам 33-го класса МКТУ, а, следовательно, не способно порождать у рядового российского потребителя ассоциации с итальянским

городом и вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара, места нахождения изготовителя;

- заявитель может согласиться с исключением товаров 33 класса МКТУ «экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731646 в отношении товаров 33 класса МКТУ «дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойка мятная; настойки горькие».

К возражению заявителем прикладывались следующие материалы:

1. Скриншот монографии Поляковой Е.Н. «Старинные названия на карте Перми» 2013 год;

2. Скриншот карты с указанием поселка Парма в Пермском Крае.

Заявителем 01.12.2022 были представлены дополнительные документы к возражению от 26.10.2022, а именно:

3. Письмо-подтверждение №1398 от 02.11.2022 об объемах отгрузки продукции бренда «Парма» в декалитрах с 2012 года;

4. Декларация от 2018 года о соответствии продукции требованиям и изготовлении в соответствии с ГОСТ;

5. Статистика поисковых запросов на интернет-портале «Яндекс» по фразе «бальзам Парма», подтверждающая, что потребители проявляют интерес к продукции заявителя «Парма»;

6. Статистика входа на портале «Google Аналитика» в период с 01 октября 2021 по 01 ноября 2022, подтверждающая, что потребители переходят на страницу продукции «Парма» на сайте <http://amberpermalko.ru>, принадлежащего заявителю;

7. Отзывы о продукции бальзама «Парма» заявителя;

8. Почетный Диплом о награждении водки «Парма» ОАО «Пермалко» золотой медалью Дегустационного конкурса винодельческой, ликероводочной и слабоалкогольной продукции XII Международной специализированной выставки «Петербургская ярмарка вин и водок 2005»;

9. Почетный Диплом о награждении водки «Парма мягкая» ОАО «Пермалко» золотой медалью Дегустационного конкурса винодельческой, ликероводочной и слабоалкогольной продукции XII Международной специализированной выставки «Петербургская ярмарка вин и водок 2005»;

10. Почетный Диплом о награждении водки «Парма пшеничная» ОАО «Пермалко» золотой медалью Дегустационного конкурса винодельческой, ликероводочной и слабоалкогольной продукции XII Международной специализированной выставки «Петербургская ярмарка вин и водок 2005»;

11. Диплом о награждении ОАО «Пермалко» золотой медалью за отличное качество бальзама «Парма» от 2005 года;

12. Диплом о награждении ОАО «Пермалко» серебрянной медалью за отличное качество водки «Парма» от 2005 года;

13. Диплом о награждении ОАО «Пермалко» серебрянной медалью за отличное качество водки «Парма пшеничная» от 2005 года;

14. Диплом о награждении ОАО «Пермалко» золотой медалью за отличное качество водки «Парма мягкая» от 2005 года;

15. Диплом о награждении водки «Парма» ОАО «Пермалко» серебрянной медалью в номинации «Среднеценовой сегмент»;

16. Дипломы на английском языке.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2021) подачи заявки №2021731646 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих

документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения бутылки, на которой расположена этикетка, включающая в себя разные изобразительные элементы, элементы «35%», «0,5 L», а также словесные элементы «PARMA», «BALSAM», «ORIGINAL BOTANICALS».

BERRIES», «LAND OF GREAT HISTORY», выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «PARMA», «BALSAM», «ORIGINAL BOTANICALS BERRIES», «LAND OF GREAT HISTORY», которые и несут основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «BALSAM», «ORIGINAL BOTANICALS BERRIES», а также элементы «35%», «0,5 L» являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса,

поскольку не обладают различительной способностью (согласно возражению от 26.10.2022 заявитель не испрашивает правовую охрану в отношении указанных элементов).

Кроме того, изображение формы бутылки, обусловленная ее функциональным назначением, является характерной для хранения, расфасовки и реализации товаров, однородных заявленному, не обладает различительной способностью, является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что не оспаривалось заявителем в возражении от 26.10.2022.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «PARMA» в переводе с итальянского языка обозначает «Парма» (город в Италии, административный центр провинции Парма в области Эмилия-Романья) (Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001)). Данный город насчитывает 197 тысяч человек (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Парма>).

Указанный географический объект (город Парма) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (<https://traveller-eu.ru/parma>, <https://www.svoiludi.ru/italy/parma.html>, <https://tonkosti.ru/Парма>, <https://wowitaly.ru/parma-gorod-v-italii/>, <https://latuaitalia.ru/art/parma-gorod-muzyki/>).

В сети Интернет можно обнаружить информацию о том, что «на холмах и равнинах провинции Парма производятся вина Lambrusco, Fortana, Malvasia и Sauvignon под торговой маркой Colli di Parma. И несмотря на то, что они не подкреплены многовековой традицией знаменитых итальянских вин, эти напитки продолжают набирать популярность. Есть несколько виноделен небольшого и среднего размеры, которые, благодаря постоянному усовершенствованию своих производственных мощностей и оборудования для розлива по бутылкам, производят эти вина с низким содержанием алкоголя, пользующиеся большой популярностью среди потребителей. Кроме того, на территории провинции Парма функционирует крупная компания и несколько небольших предприятий, которые занимаются

производством ликеров, полученных путем дистилляции виноградных оболочек и обработки отдельных плодов (грецких орехов, айвы, цитрусовых и терна)» (https://www.upi.pr.it/docs/UPI/9/parma_e_impresa/ru/russo.pdf, стр. 32)).

Коллегия отмечает, что применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров/оказания конкретных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу №СИП-1190/2021).

Таким образом, ввиду широкой известности города Пармы российскому потребителю, данный город может ассоциироваться у последних с местом производства товаров 33 класса МКТУ. 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.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «PARMA» не является доминирующим в составе заявленного обозначения, оно может быть зарегистрировано с выведением данного словесного элемента из самостоятельной правовой охраны.

Дополнительно, коллегия указывает, что представленные заявителем дипломы на английском языке (приложение №16) не имеют приложенного к ним перевода, в связи с чем не будут оценены коллегией в настоящем заключении.

Что касается приложенных к возражению документов (приложения №№3-16), то коллегия указывает, что в них отсутствует изображение заявленного обозначения в том виде, как оно представлено на регистрацию, ввиду чего данные документы не могут быть приняты во внимание коллегией в качестве приобретения различительной способности заявленным обозначением.

Кроме того, коллегия указывает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров; длительности и регулярности

использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности



потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что



обозначение «

» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 словесный элемент «PARMA» заявленного обозначения не в общем лексическом значении как название географического объекта «города Парма», а как средство индивидуализации товаров заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в городе Пермь, заявленное обозначение, включающее в себя словесный элемент «PARMA», подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 33 класса МКТУ на территории города Пармы, Италия, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается доводов решения Роспатента от 26.06.2022 о том, что «с учетом наличия словесного элемента «Balsam», в отношении части заявленных товаров 33 класса, а именно «экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса», коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 26.10.2022 выразил своё согласие с данным доводом и исключил данные товары из перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем данное основание снимается коллегией в настоящем заключении.

В отношении представленных заявителем к возражению материалов (приложения №№1, 2), в которых содержится информация о том, что «название города Пермь образовано от слова «парма», а также о том, что «Парма – это посёлок станции в Пермском крае, который входит в Губахинский муниципальный округ», коллегия сообщает, что данные утверждения не исключают восприятия словесного элемента «PARMA» заявленного обозначения в качестве города Парма на территории Италии, тем более что в сети Интернет присутствует большое количество источников, с каждым из которых потребитель может ознакомиться без особых усилий самостоятельно. Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой - либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети

Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2022.