

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.02.2013, поданное Открытым акционерным обществом «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719347, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011719347 с приоритетом от 20.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пряники».

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Словесный элемент **ТУЛЬСКИЙ** выполнен оригинальным шрифтом с эффектом объема буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 17.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1,7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «ТУЛЬСКИЙ» сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Тульский пряник», охраняемым в

соответствии с Кодексом. Такое обозначение может быть включено, как неохраняемый элемент в составе комбинированного знака, регистрируемого на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, поскольку словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ» является единственным элементом в составе заявленного обозначения, указывает на вид товара и на местонахождения заявителя и не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем исключительного права наименования места происхождения товара «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК»;

- заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительной части, обладающей самостоятельной различительностью (заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом, стилизованным под шрифт начала XX века. Начальная, конечная и средняя части обозначения выполнены буквами разной высоты. Буквы словесного элемента «ТУЛЬСКИЙ» выполнены с эффектом выпуклости и объема);

- заявитель просит исключить из объема правовой охраны словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ»;

- предприятие заявителя расположено в г. Тула и с 1973 года занимается производством Тульских пряников;

- заявленное обозначение "ТУЛЬСКИЙ" длительное время интенсивно используется заявителем в отношении пряников. Пряники выпускаются уже около 40 лет, что подтверждается копиями справок об объемах производства, договорами поставки;

- пряники, маркированные обозначением "ТУЛЬСКИЙ", произведенные ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», продавались в значительных

объемах во многих регионах России, а также активно рекламировались в различных средствах массовой информации;

- продукция заявителя удостоена множеством наград.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011719347 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатка свидетельств №32, 32/1 НМПП «Тульский пряник» [1];

- распечатка из сети Интернет об ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» [2];

- справка об использовании обозначения «ТУЛЬСКИЙ» и справка об объемах производства и реализации продукции ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» №146-1, №146-3 от 20.09.2012 [3];

- копии договоров на оказание рекламных услуг №04-06 от 20.03.2006, №278 от 29.06.2009, рекламная информация и информация о наградах [4];

- копии договоров поставки кондитерских изделий и товарных накладных за 2007-2010года [5];

- справка №146-2 от 20.12.2012 о затратах на информационно-рекламные мероприятия за 2007-2012 года [6];

- сведения о маркировке тульских пряников другими производителями [7];

- справка от Территориального управления Администрации г. Тулы №ТУЛ-вх/484 от 04.04.2013 о результатах опроса жителей города Тулы [8];

- опрос ВЦИОМ «Определение наличия/отсутствия различительной способности комбинированного обозначения «ТУЛЬСКИЙ» в отношении компании «Ясная поляна» от 2013 года [9].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.06.2011) поступления заявки №2011719347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 наименованием места происхождения товара, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

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, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение и представляет собой словесный элемент **ТУЛЬСКИЙ**, выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под печатный шрифт прошлого века с эффектом объема, буквами русского алфавита. Буквы словесного элемента «ТУЛЬСКИЙ» имеют разную высоту. Регистрация знака испрашивается в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пряники».

Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») слово «тульский» образовано от Тула. Тула - адм. центр Тульской обл., на р. Упа. 472 тыс. жителей (2002). Известен с 1146 г.; входил в состав Рязанского княжества; с начала XVI в. – Московского гос-ва. В XVI–XVIII вв. – укрепленный пункт на юж. окраине Московского гос-ва, центр Большой засечной черты. В XVII в. стал центром железоделательного и оружейного пр-ва на базе местных руд. В 1712 г. по указу Петра I основан первый в России гос. оружейный завод (сохранились каменные постройки Оружейного двора, 1712–18). В октябре – декабре 1941 г. части Красной армии героически обороняли Т., не позволив немецко-фашистским войскам приблизиться к Москве. Архит. памятники: кремль (1507–20) с Успенским собором (1762–64); в историческом центре – церкви Благовещения (1692), Николы Зарецкого (1730–34), Вознесения (1755–87), Всехсвятская (1776–1800-е годы); здания в стиле классицизма конца XVIII – начала

XIX в.: Петропавловская церковь (1833–48), быв. дворянское собрание (1830–40-е годы), жилые дома. 2 вуза. 3 театра. Музеи: оружия (1724), худож., краеведческий, писателя В. В. Вересаева (род. в Т.). Маш-ние (в т. ч. оружейное пр-во); чёрная металлургия; хим., строит., лёгкая, пищ. пром-сть; пр-во муз. инструментов. Трансп. узел, аэропорт. Продолжаются традиции XIX в.: изготовление самоваров, гармоней, скобяных изделий, пряников.

В связи с этим, довод экспертизы, касающийся того, что заявленное обозначение указывает на вид товара, не может быть признан правомерным, поскольку, помимо пряников в Туле изготавливаются также самовары, оружие, гармони.

В тоже время необходимо отметить, что заявитель является обладателем исключительного права на наименование места происхождения товара «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК», что подтверждается представленной копией свидетельства №32/1 [1].

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ» может быть включено в товарный знак заявителя как неохраняемый элемент.

Действительно неохраняемый элемент «ТУЛЬСКИЙ» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение. Вместе с тем оригинальное выполнение слова «ТУЛЬСКИЙ» (печатный шрифт прошлого века, разная высота букв, эффект объема букв за счет цветового сочетания) придает ему различительную способность.

Кроме того, заявленное обозначение в течение длительного времени до даты подачи заявки на товарный знак используется для индивидуализации его продукции (пряники). Свидетельством указанного являются представленные заявителем данные об объемах производства и реализации пряников, маркируемых обозначением «Тульский» [3,5] по регионам России за 2007-2010 годы, рекламные материалы и сведения об участии в выставках, о наградах, полученных заявителем за свою продукцию [4, 6]. Как следует из материалов возражения [3], заявитель использует заявленное обозначение с 1973 года. Согласно данной информации за период с 2007 по 2011 года заявителем было произведено 34008 тонн пряников. Заявитель поставляет свою продукцию в такие города, как Москва, Санкт-Петербург и т.д. [5]. Учитывая, что

пряники, маркируемые заявленным обозначением «ТУЛЬСКИЙ», ОАО "ТФК «Ясная Поляна" реализовывал по всей территории Российской Федерации, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что обозначение по заявке №2011719347 приобрело высокую степень узнаваемости у потребителя.

Указанное подтверждается представленным социологическим опросом, проведенным ВЦИОМ [9], согласно которому большинству респондентов (99,3 %) известно обозначение «Тульский» по заявке №2011719347 и они ассоциируют его с пряниками (94,5%), а также оно известно им более 10 лет (79,8%).

Кроме того, как следует из представленной справки [8] жители города Тулы считают, что оттиск-рисунок «ТУЛЬСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом - буквами разной высоты, стилизованными под шрифт прошлого века, позволяет отличать пряники ОАО «ТФК «Ясная Поляна» от пряников других производителей (например: Поляковой И.А., ЗАО «Кондитерская фабрика «Старая Тула»).

В этой связи, с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение в целом способно индивидуализировать товары заявителя и, следовательно, не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.02.2013, отменить решение Роспатента от 17.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719347 с исключением из правовой охраны слова «ТУЛЬСКИЙ».