

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 19.02.2024 возражение ООО «Производственной компании «Фабрика», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760594, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке №2022760594 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.08.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ - молочные продукты.

Решение Роспатента от 27.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «БЕЛАРУСИ» (БЕЛАРУСЬ - название государства Республики Беларусь. См. <https://dic.academic.ru> – «Географические названия мира: Топонимический словарь. — Пospелов Е.М.,

2001)), которое может быть воспринято как указание на местонахождение изготовителя и место производства товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявитель по данной заявке - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Фабрика» находится в Российской Федерации, вследствие чего регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места производства товаров в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с портретом Барбары Радзивиловны (Portret Barbary Radziwiłówny (1520-1551)), написанным в XIX веке. Портрет находится в Национальном музее Варшавы (Республика Польша), идентификационный номер картины MP 3368 MNW (См. Интернет: <https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/517493>).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с объектами всемирного культурного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В данном случае, сходство изобразительного элемента заявленного обозначения № 2022760594 и портрета Барбары Радзивиловны обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно наличием общей внешней формы, общей симметрии, стилизованным характером изображений, подобием заложенных в обозначения понятий и идей (изображение увенчанной короной профиля королевы в старинной королевской одежде).

Для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявителю необходимо представить документально подтвержденное согласие от

владельца портрета Барбары Радзивиловны Национального музея Варшавы (Республика Польша).

Заявителем не было представлено документально подтвержденное согласие от Национального музея Варшавы (Республика Польша) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака также и на основании пункта 4 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:

- включенное в состав спорного обозначения словосочетания «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» не может вызывать в сознании потребителей однозначную ассоциацию с наименованием соответствующего географического объекта, так как: оценка соответствия обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, прежде всего, предполагает необходимость установления его смыслового значения. При этом согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2021 г. по делу № СИП-1112/2020). Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу № СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу № СИП-747/2017 и в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций № 39;

- Роспатент в обжалуемом Решении не провел сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных товаров / услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них ложным, фантазийным или вводящим в заблуждение, а утверждение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи

1483 Кодекса, по отношению к таким товарам как «молочные продукты» требует должного обоснования;

- спорный словесный элемент «БЕЛАРУСИ» используется в составном словесном элементе «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ». При синтаксическом разборе данного словосочетания можно увидеть в нем подчинительную связь, которая объединяет главный и зависимый элемент. При этом главным элементом (подлежащим) выступает элемент «ЛЕГЕНДЫ», а зависимым элементом (определением) – слово «БЕЛАРУСИ», которое имеет только уточняющее значение. При этом использование стилизованного изображения увенчанной короной профиля королевы в старинной королевской одежде, расположенного выше словесного элемента, только подчеркивает общую концепцию передачи жанра не сказочного прозаического фольклора. То есть словесное обозначение «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ», будучи единым словосочетанием, по своему семантическому значению, прежде всего, указывает на несказочный прозаический фольклор, который подразумевает повествование о человеческих действиях, имевших место в истории Республики Беларусь, а не на место его производства или место нахождения заявителя;

- при указанных выше обстоятельствах вывод Роспатента о способности составного словесного элемента «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» вводить потребителей в заблуждение в отношении товаров 29-го класса МКТУ, сделанный без установления и учета фантазийности этого элемента, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель ниже представляет доказательства приобретения различительной способности и известности заявленного обозначения «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» благодаря оригинальному исполнению в виде рисунка и ввиду его длительного использования: при производстве и оформлении выпускаемой продукции заявителем приводится исчерпывающая информация о составе продукта, месте производства, производителе и т.д. Стоимость товара также играет существенную роль при выборе потребителем товара и его отнесении к месту производства

(например, цена по акции «Товар дня» сети Дикси 119 рублей). Принимая во внимание известность заявителя в данном сегменте рынка, все вышеизложенное исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара и/или нахождения заявителя;

- заявителем были заключены договоры на поставку производимых им молочных товаров (масло, сыр) под заявленным обозначением «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» и реализованы в торговой сети АО «ДИКСИ ЮГ». Факты поставок и реализации молочных товаров подтверждаются номерами «погашенных» электронных ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД), которые являются допустимым доказательством (данное положение подтверждено судебной практикой, см., например, Постановление Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 19 июля 2021 года № 11АП-6682 по делу № А65-1423/2021 и Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 21.12.2020 N13АП-25793/2020 по делу NA56-116457/2019). На данный момент общий объем реализованной продукции (в денежной сумме) под заявленным обозначением «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» составляют 309 841 039,32 (Триста девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча тридцать девять) рублей 32 копейки;

- органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021 по делу N СИП-551/2020);

- подход административного органа должен отличаться предсказуемостью и не зависеть от того, какой эксперт Роспатента будет анализировать конкретное обозначение. Роспатентом зарегистрированы такие товарные знаки как «ЗАКРОМА БЕЛАРУСИ» по свидетельству №854851 (29, 30, 31, 35, 41-43), правообладатель: Осташов Кирилл Александрович, 398024, г. Липецк, «ВКУСЫ БЕЛАРУССИИ» по

свидетельству № 924123 (30, 35) на имя Ковалева Михаила Сергеевича, 390000, г. Рязань;

- на официальном сайте Национального музея Варшавы (Республики Польша) (см. <https://cvfrowe.mnw.art.pl/pl/zbiorv/454349>) указано, что копия портрета Барбары Радзивиловны (Portret Barbary Radziwilowny (1520-1551), написанная в XIX веке неизвестным польским художником и находящаяся в данном музее с идентификационный номером картины MP 3368 MNW не принадлежит Национальному музею Варшавы в качестве собственности, а находится в статусе «общественное достояние» (Vklasyfikacja praw autorskich DOMEŃA PUBLICZNA - перевод с польского языка «классификация авторских прав ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ») (см. Приложение № 15 и см. подпункт 2.1. Доводов на стр. 2 - Приложение № 5). Музей является только владельцем данной картины. В соответствии с пунктом 2 статьи 1282 Кодекса Российской Федерации «произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения»;

- таким образом, предоставление документально подтвержденного согласия от владельца портрета Барбары Радзивиловны Национального музея Варшавы (Республика Польша) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации не требуется (см. Заключение Палаты по патентным спорам от 14.09.2023 (Приложение к решению Роспатента от 01.11.2023 по заявке N 2022725539) «Об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака»), а так же Письмо Минкультуры России от 15.02.2019 № 472-05-07 «О направлении Рекомендаций о порядке использования объектов изобразительного искусства в рамках действующего законодательства об интеллектуальной собственности» (вместе с "Разъяснениями о порядке использования музеями объектов изобразительного искусства в рамках действующего законодательства об интеллектуальной собственности"). Кроме вышеперечисленного заявитель считает возможным отметить, что предоставление исключительного права на такое обозначение (содержащее сходное до степени

смешения изображение с портретом Барбары Радзивилловны) заявителю не нарушит права других лиц при попытке беспрепятственного использования указанного изображения и не будет противоречить общественным интересам;

- в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ обозначение, включающее словесные элементы "ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ", а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения увенчанной короной профиля королевы в старинной королевской одежде воспринимается потребителем как способствующее развитию познавательного интереса к историческим событиям дружественной к нам страны, в том числе повышению и укреплению репутации семейных ценностей (как своеобразный вариант Ромео и Джульетты), что особенно актуально в условиях современного мира.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022760594 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Приложения:

- 1) Подтверждение продаж таблица 1 - в 1 экз. на 2 л., таблица 2 - в 1 экз. на 3 л., таблица 3 - в 1 экз. на 3 л., таблица 4 - в 1 экз. на 2 л., таблица 5 - в 1 экз. на 4 л., таблица 6 - в 1 экз. на 5 л., таблица 7 - в 1 экз. на 5 л., таблица 8 - в 1 экз. на 5 л.
- 2) Копия принт-скрина - в 1 экз. на 1 л.

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

С учетом даты (29.08.2022) 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 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.

В соответствии пунктом 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 соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с объектами всемирного культурного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.



Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ», выполненного прописными буквами на узкой ленте и стилизованного изображения увенчанной короной профиля королевы в старинной королевской одежде, расположенного выше словесного элемента.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ – молочные продукты.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» содержит в качестве определения к существительному «Легенды» «Беларуси», которое представляет собой название государства Республики Беларусь, расположенной в Восточной Европе (см., например, <https://dic.academic.ru>; <https://old.bigenc.ru/geography/text/5618574?ysclid=lwgiiphvfu572237155>).

Данный географический объект (Белорусь/Белоруссия) хорошо известен российскому потребителю, поскольку информация об этом государстве имеется в различных общедоступных источниках, включая различные интернет-сайты. Ведущие отрасли промышленности – машиностроение, химическая и нефтехимическая, а также лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность. Предприятия лёгкой промышленности производят трикотажные и швейные изделия, обувь, изделия из меха и кожи. Предприятия пищевой промышленности производят мясную, молочную, масложировую продукцию, макаронные, крупяные, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.

Одной из приоритетных отраслей белорусской экономики является молочная промышленность, которая считается визитной карточкой страны и добытчицей твердой валюты. Молокоперерабатывающие предприятия производят огромный ассортимент продукции, в том числе доля цельномолочной продукции составляет 78%, масла сливочного – 5, творога и творожных изделий – 5, сыров – 9 и сгущенных сливок – 3%. Белорусские молочные продукты пользуются спросом в 58 странах мира, среди которых основными потребителями являются Россия и Казахстан, а численность пополнилась за счет Индии, Южной Кореи, африканских государств, стран Азии и Персидского залива (<https://factories.by/news/molochnaya-promyshlennost-belarusi-ocenka-sostoyaniya-i-potencial-rosta>).

Коллегия отмечает, что способность входящего в состав товарного знака названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара или место нахождения его изготовителя зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

В рассматриваемом случае словесный элемент «ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ» может вызывать совершенно определенные ассоциации с товарами из Республики Беларусь или представлять, что товары, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение, были изготовлены производителями из Беларуси. Указанные ассоциации являются возможными в силу того, что молочные продукты, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, белорусских производителей хорошо известны среднему российскому потребителю и пользуются определенным спросом и указание на этикетке товара слова «Беларуси» способно дезориентировать потребителя относительно действительного производителя товара. Вместе с тем, заявителем по заявке является российское юридическое лицо, в связи с чем в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных сведений о продажах товаров под обозначением «Легенды Беларуси», которые, по мнению заявителя, подтверждают приобретенную различительную способность обозначения, коллегия отмечает, что вопрос об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения не являлся предметом рассмотрения возражения.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Пункт 4 статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначения не только тождественные, но и сходные до степени смешения с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и

фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В данном случае, сходство изобразительного элемента обозначения по заявке № 2022760594 и портрета Барбары Радзивиловны (Portret Barbary Radziwiłówny (1520-1551)) обусловлено их общим зрительным впечатлением, а именно наличием одинаковой внешней формы, стилизованным характером изображений, подобием заложенных в обозначения понятий и идей (изображение увенчанной короной профиля королевы в старинной королевской одежде).

Портрет Барбары Радзивиловны (Portret Barbary Radziwiłówny (1520-1551)), написанный в XIX веке, находится на балансе Национального музея Варшавы (Республика Польша) с инвентарным номером картины MP 3368 MNW (См. Интернет: <https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/517493>).

Таким образом, портрет Барбары Радзивиловны с инвентарным номером MP 3368 MNW является предметом культурной ценности, хранящимся в фонде Национального музея Варшавы. Поскольку владельцем указанной картины является Национальный музей Варшавы, а согласие этого музея не представлено заявителем, имеются основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о том, что авторские права на указанную картину перешли в категорию общественного достояния, коллегия отмечает, что в данном случае отказ мотивирован не авторскими правами на основании пункта 9(1), а сходством с изображением культурной ценности, являющейся предметом музейного фонда.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2022760594 требованиям законодательства следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2023.**