

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2019, поданное ООО «Сибирские богатства», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017719206, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017719206 было подано 16.05.2017 на регистрацию товарного знака на имя ИП Беловой Е.И., г. Барнаул, в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 03.12.2018 изменений в заявку, заявителем стало ООО «Сибирские богатства», г. Новосибирск.

После внесения 17.12.2018 изменений в заявленное обозначение, правовая охрана испрашивается в отношении комбинированного обозначения

СИБИРСКИЕ 
БОГАТСТВА

«
», включающего словосочетание «СИБИРСКИЕ БОГАТСТВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геральдического щита зеленого цвета, в верхней части которого изображена корона желтого цвета, а в нижней части - лук, в центре щита расположены две пересекающиеся стрелы, по левому и правому боку щита расположены обращенные друг к другу черные соболя с высунутыми языками

красного цвета, когтями и глазами белого цвета. Нижнюю часть контура щита обрамляет растительный орнамент. Правовая охрана товарного знака испрашивается в зеленом, желтом, красном, черном, белом цветовом сочетании.

В процессе экспертизы заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары 29, 31, 32 и услуги 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 27.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017719206 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3(2), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что внесение изменений в материалы заявки не меняет заявленное обозначение, сходное до степени смешения с изображением герба города Новосибирск, по существу. Предоставление исключительного права на использование обозначения, сходного с гербом города Новосибирска, одному лицу будет противоречить общественным интересам, в связи с чем такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «БОГАТСТВО СИБИРИ» (свидетельства №№235362, 235361, 199263, 156297), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя ООО «Пять озер» в отношении однородных товаров 30 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что, поскольку в своем заявлении о внесении изменений в заявленное обозначение, он указал, что изобразительный элемент товарного знака заявляется в виде неохраняемого элемента, и эти изменения в заявленное обозначение были внесены, регистрация товарного знака, в котором

изобразительный элемент является неохраняемым, не будет противоречить общественным интересам.

Заявитель также полагает, что после внесения изменений в перечень товаров и услуг, основание для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса утратило актуальность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017719206.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.05.2017) поступления заявки №2017719206 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словосочетание «СИБИРСКИЕ БОГАТСТВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геральдического щита зеленого цвета, в верхней части которого изображена корона жёлтого цвета, а в нижней части - лук, в центре щита расположены две пересекающиеся стрелы, по левому и правому боку щита расположены обращенные друг к другу два черных соболя с языками красного цвета, когтями и глазами белого цвета. Нижнюю часть контура щита обрамляет растительный орнамент.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующего уточненного перечня товаров и услуг:

30 класс МКТУ - бриоши; булки; вещества подслащивающие натуральные; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения юртов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; карри [приправа]; корица [пряность]; кофе-сырец; крекеры; крем заварной; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофеино-молочные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; овес дробленый; овес очищенный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; пралине; приправы; продукты зерновые; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; саго; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тапиока; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шоколад; ячмень очищенный.

41 класс МКТУ - академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; дрессировка

животных; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик - холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуга композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуга репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу - программы.

Коллегия не видит оснований для признания изобразительного элемента, включенного в состав заявленного обозначения

СИБИРСКИЕ
БОГАТСТВА 

, неохраняемым.

Сравнительный анализ изобразительной части заявленного обозначения с



гербом города Новосибирска

показал, что они содержат в себе

одинаковые и сходные элементы (геральдический щит, обращенные друг к другу черные соболи с высунутыми красными языками и белыми (серебряными) когтями и глазами, лук и две пересекающиеся стрелы, корона), однако в целом композиции и цветовое решение изобразительного элемента и герба различаются, благодаря чему они производят разное общее зрительное впечатление, что не позволяет признать их сходными до степени смешения.

При этом отдельные элементы этих обозначений (черные соболи) также




присутствуют на гербе Новосибирской области

Принимая во внимание, что заявитель находится в городе Новосибирске, присутствие в заявленном обозначении отдельных элементов герба города Новосибирска и Новосибирской области представляется географически мотивированным.

Таким образом, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:




1) с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №235362, включающем словосочетание «БОГАТСТВО СИБИРИ».

Срок действия правовой товарного знака продлен до 14.12.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; воспитание; издание книг; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация выставок культурного и просветительного назначения; обеспечение учебного процесса; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат звукозаписей; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

Исключительное право на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис; макаронные изделия, в том числе вермишель, лапша, макароны, спагетти; пироги; бутерброды; блины; пельмени; пицца; кондитерские изделия; вафли; конфеты; печенье; пирожные; пряники; торты; шоколад; шоколадные напитки; попкорн [воздушная кукуруза]; соусы [приправы]; кетчуп [соус]; майонез; кофе; заменители кофе; кофейные напитки; чай; какао; сахар; мука пищевая; зерновые продукты; хлебобулочные изделия; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; уксус; пряности; пищевой лед» передано по договору отчуждения ООО «Торговая фирма «Резонанс», г. Омск, с выдачей свидетельства №703234 (дата и номер государственной регистрации договора: 13.03.2019 РД0288527, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.03.2019).



2) с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №235361, включающем словосочетание «БОГАТСТВО СИБИРИ».

Срок действия правовой товарного знака продлен до 14.12.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; воспитание; издание книг; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; выставки культурного и просветительного назначения; обеспечение учебного процесса; прокат видеомагнитофонов, видеофильмов, радио- и телевизионных приемников, звукозаписей, спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

Исключительное право на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис; макаронные изделия, в том числе вермишель, лапша, макароны, спагетти; пироги; бутерброды; блины; пельмени; пицца; кондитерские изделия, включая вафли; конфеты; печенье; пирожные; пряники; торты; шоколад; шоколадные напитки; попкорн; соусы [приправы], включая кетчуп; майонез; кофе; заменители кофе; кофейные напитки; чай; какао; сахар; рис; мука пищевая; зерновые продукты; хлебобулочные изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; уксус; пряности; пищевой лед» передано по договору отчуждения ООО «Торговая фирма «Резонанс», г. Омск, с выдачей свидетельства №703233 (дата и номер государственной регистрации договора: 13.03.2019 РД0288527, дата внесения записи в Госреестр: 13.03.2019).

Богатство

Сибири

3) со словесным товарным знаком « Сибири » по свидетельству №199263.

Срок действия правовой товарного знака продлен до 02.06.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; воспитание; издание книг; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация выставок культурного и просветительного назначения; обеспечение учебного процесса; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат радио- и

телевизионных приемников; прокат звукозаписей; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

Исключительное право на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис, макаронные изделия, в том числе вермишель, лапша, макароны, спагетти; пироги, бутерброды, блины, пельмени, пицца; кондитерские изделия, в том числе вафли, конфеты, печенье, пирожные, пряники, торты, шоколад; шоколадные напитки, попкорн (воздушная кукуруза); соусы, включенные в 30 класс, в том числе кетчуп; майонез, кофе, заменители кофе, кофейные напитки, чай, какао» передано по договору отчуждения ООО «Торговая фирма «Резонанс», г. Омск, с выдачей свидетельства №703235 (дата и номер государственной регистрации договора: 13.03.2019 РД0288527, дата внесения записи в Госреестр: 13.03.2019).

Богатство

4) со словесным товарным знаком « **Сибири** » по свидетельству №156297. Срок действия правовой товарного знака продлен до 31.01.2027.

Исключительное право на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «сахар, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое, мед, соль, горчица, уксус, соусы, пряности» передано по договору отчуждения ООО «Торговая фирма «Резонанс», г. Омск, с выдачей свидетельства №703236 (дата и номер государственной регистрации договора: 13.03.2019 РД0288527, дата внесения записи в Госреестр: 13.03.2019).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определено на основании семантического сходства словесных элементов «СИБИРСКИЕ БОГАТСТВА» и «БОГАТСТВА СИБИРИ», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, которое обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей.

Несмотря на то, что в отношении товаров 30 класса МКТУ исключительное право на противопоставленные товарные знаки передано другому лицу (ООО «Торговая фирма «Резонанс») с выдачей приобретателю свидетельств №№703234, 703233, 703234, 703236, это исключительное право по-прежнему препятствует

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Анализ товаров 30 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 и услугами 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, по признакам однородности показал следующее.

Однородность заявленных товаров 30 класса МКТУ с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров, при этом большая часть заявленных товаров 30 класса МКТУ подпадает под родовые позиции (мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, кофе, чай, заменители кофе, соусы (приправы), пряности, мороженое), к которым относятся товары, включенные в противопоставленные товарные знаки. Соответственно, эти товары характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, также обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам услуг, относящихся к развлечениям, воспитательно - образовательным услугам, услугам в области физического воспитания и спорта, услугам в области культурно-просветительской деятельности, редакционно-издательским услугам, а также услугам в области производства кино, аудио- и видеозаписей. Указанные услуги имеют одинаковое назначение, круг потребителей и, соответственно, условия оказания.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на

отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017719206, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2018.