


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.08.2022 возражение, поданное Байкалси Кампани Акционерное общество «Иркутский завод розлива минеральных вод», Иркутская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768967 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2021768967 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.10.2021 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«аперитивы безалкогольные; вина безалкогольные; вино ячменное [пиво]; воды ароматизированные; вода газированная; вода ключевая; вода кокосовая [напиток]; вода ледниковая; вода литиевая; вода минеральная ароматизированная; вода минеральная газированная; вода минеральная шипучая; вода негазированная; вода питьевая; вода питьевая бутилированная; вода сельтерская; вода содовая; вода шипучая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли фруктовые безалкогольные; напитки безалкогольные на основе*

ореха колы; напитки безалкогольные на основе подготовленной питьевой природной воды с добавлением натуральных ароматических веществ, в том числе, экстрактов шалфея, полыни горькой, корня дягиля, горечавки, цветов бузины, корня солодки, кардамона, масла хмеля, эвкалипта, лавра, яблочного ароматизатора; напитки безалкогольные газированные с преобладанием подготовленной питьевой природной воды, включающие оригинальную композицию из натуральных эфирных масел и экстрактов пряных трав, в том числе, экстракт зверобоя, солодкового корня, элеутерококка, левзеи, масло эфирное эвкалиптовое, лимонное, пихтовое, лавра благородного; концентраты для приготовления безалкогольных напитков; напитки безалкогольные на основе природной воды и/или растительных компонентов, происходящих с сибирских земель; концентраты и пюре фруктовые для приготовления напитков; концентраты, сиропы и порошки для приготовления безалкогольных напитков; концентраты фруктовых соков; лагер; лимонады; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; морсы, а именно, прохладительные и столовые напитки из разбавленного водой сока ягод, овощей или плодов, в том числе, с незначительным содержанием подсластителя; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки безалкогольные с присутствием молока арахисового и преобладанием воды в составе; напитки безалкогольные с присутствием молока миндального и преобладанием воды в составе; напитки безалкогольные; напитки газированные безалкогольные; напитки замороженные на основе фруктов; напитки изотонические; напитки и соки фруктовые; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки безалкогольные с присутствием алоэ вера и преобладанием воды в составе не для медицинских целей; напитки на основе ананасового сока; напитки на основе апельсинового сока; напитки на основе молочной сыворотки; напитки на основе овощей; напитки на основе овощных соков безалкогольные; напитки на основе пива; напитки на основе сои, за исключением заменителей молока с преобладанием воды в составе; напитки на основе томатного сока; напитки на основе фруктов; напитки на основе фруктов с ароматом чая безалкогольные; напитки на основе яблочного сока; напитки негазированные

безалкогольные; напитки низкокалорийные безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки с ароматом кофе безалкогольные; напитки с ароматом фруктов; напитки с ароматом фруктов безалкогольные; напитки с ароматом чая безалкогольные; напитки с гуараной; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки, содержащие виноградный сок, безалкогольные; напитки, содержащие фруктовые соки, безалкогольные; напитки солодовые безалкогольные; напитки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные; напитки фруктовые со льдом; напитки шипучие; напитки энергетические; нектары овощные, включенные в 32 класс; нектары фруктовые, включенные в 32 класс; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; основы для безалкогольных коктейлей; основы для фруктовых соков; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; порошки для приготовления фруктовых напитков; пуни безалкогольный; пуни фруктовый безалкогольный; сассапариль [безалкогольный напиток]; сироп солодовый для напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сиропы и прочие составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сиропы для приготовления лимонадов; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Роспатентом 29.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными (поданными на регистрацию) на имя иных лиц товарными знаками (обозначениями), имеющими более ранний приоритет, а именно:


- с обозначением «» [1] (заявка №2021712066 с приоритетом от 21.10.2021), заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Стасова, 71, в отношении товаров и услуг 03, 11, 21, 25, 28, 32, 33, 40, 41, 44 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с обозначением «SIBERIAN LUXURY BAR» [2] (заявка №2021747934 с приоритетом от 30.07.2021), заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Урожай», 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2А/4, в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;


СИБИРЯК

- с товарным знаком «THE SIBERIAN» [3] (свидетельство №737234 с приоритетом от 22.10.2018), зарегистрированным на Общества с ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», 140030, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Стасова, 71, в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;




- с товарным знаком «» [4] (свидетельство №668445 с приоритетом от 26.05.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КРЕПОСТЬ», 630051, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 87, корп. 3, 3А, пом. 115, в отношении товаров и услуг 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;




- с товарным знаком «» [5] (свидетельство №810583 с приоритетом от 30.12.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАСС», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 47А, пом. 2, в отношении товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [6] (свидетельство №260365 с приоритетом от 27.12.2002, срок действия регистрации продлен до 27.12.2032), зарегистрированным на имя Федерального казённого предприятия «Союзплодоимпорт», Орликов пер., 1/11, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [7] (свидетельство №68655 с приоритетом от 04.03.1981, срок действия регистрации продлен до 04.03.2031), зарегистрированным на имя Федерального казённого предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;


- с товарным знаком «**СИБИРЬ**» [8] (свидетельство №553112 с приоритетом от 01.08.2013, срок действия регистрации продлен до 01.08.2023), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь», 630049, г. Новосибирск, ул. Галушцака, 2А, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**СИБИРЬ**» [9] (свидетельство №292084 с приоритетом от 11.02.2004, срок действия регистрации продлен до 11.02.2024), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь»,

644031, г. Омск, ул. Лескова, 3, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с товарным знаком «СИБИРЬ» [10] (свидетельство №289769 с приоритетом от 16.06.2003, срок действия регистрации продлен до 16.06.2023), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь», 630049, г. Новосибирск, ул. Галушака, 2а, в отношении товаров 32 класса, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [11] (свидетельство №220514 с приоритетом от 14.12.2000, срок действия регистрации продлен до 14.12.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь», 644031, г. Омск, ул. Лескова, 3, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 29.03.2023 заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы, при этом основные аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака сводятся к следующему:

- заявитель на стадии экспертизы корректировал заявленный перечень товаров 32 класса МКТУ, исключив всю алкогольную продукцию, которая в той или иной степени могла быть признана однородной товарам 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №668445 [4], №260365 [6], №68655 [7], №292084 [9], №220514 [11], зарегистрированных для алкогольных напитков, что исключает противопоставление этих товарных знаков;

- заявленное обозначение, включающее словесные элементы «SIBIRIAN» и «LAND» с определенным смысловым значением, образующие в совокупности словосочетание «Сибирская земля», не является сходным с противопоставленными товарными знаками и обозначениями №2021712066 [1], №2021747934 [2], №737234 [3], №810583 [5], №553112 [8], №289769 [10], в состав которых входят словесные элементы «SIBIRIAN LUXARY BAR», «SIBIRIAN», «СИБИРЯК THE SIBIRIAN»,

«SIBERIA ORGANIC», «СИБИРЬ», в силу имеющихся семантических, фонетических и графических отличий;

Земля

- заявителем получено исключительное право на товарные знаки «Сибирская» по свидетельству №250046, «The Siberian» по свидетельству №920298;

СИБИРЯК

- в отношении противопоставленного товарного знака «THE SIBERIAN» [3] по свидетельству №733332 была зарегистрирована государственная регистрация отчуждения исключительного права за №РД0425905 на имя заявителя в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; эссенции для изготовления напитков» и выдано свидетельство №920297;

Земля

- принадлежащие заявителю товарные знаки «Сибирская» по свидетельству №250046, «The Siberian» по свидетельству №920298; «THE SIBERIAN» [3] по свидетельству №920297 образуют серию для товаров 32 класса МКТУ, их регистрация свидетельствует об отсутствии сходства с ранее противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №810583 [5], №553112 [8], №289769 [10] и обуславливает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака как продолжающего указанную серию, и, при этом, содержащего дополнительные элементы, усиливающими несходство с приведенными в экспертном заключении противопоставлениями;

- из перечня противопоставленного обозначения [1] по заявке №2021712066 были исключены однородные товары 32 класса МКТУ, относящиеся к безалкогольной продукции, что позволяет снять указанное противопоставление;

- противопоставленному обозначению [2] по заявке №2021747934 было отказано в государственной регистрации, соответствующее решение было вынесено 28.11.2022, в связи с чем, указанное противопоставление также может быть снято;

- согласно существующей судебной практике, органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий, предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и к действиям государства, что подтверждается судебной практикой, в том числе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020.

С учетом изложенного заявитель полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ *«вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые, включенные в 32 класс; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные [напитки]; соки фруктовые»*.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие сведения:

- уведомление о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору, касающееся товарных знаков по свидетельствам №920297, №920298;

- сведения об ограничении перечня товаров по заявке №2021712066.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (21.10.2021) поступления заявки №2021768967 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

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; расположения 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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

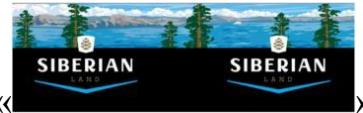
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

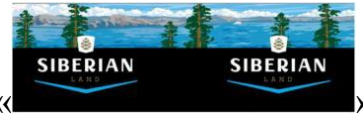

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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 «» по заявке №2021768967 с приоритетом от 21.10.2021 является комбинированным, включает словесно-графические композиции, которые повторяются в левой и в правой части обозначения. Словесный элемент «SIBERIAN LAND» (перевод с английского языка – «Земля Сибирская» / «Сибирская земля»), выполненный близким к стандартному шрифту заглавными буквами латинского алфавита на двух строках, при этом словесный элемент «SIBERIAN», выполненный в белом цвете, расположен на первой строке. Словесный элемент «LAND», представленный в зелено-коричневом цвете, расположен на второй строке и выполнен меньшим размером, чем первый элемент. Сверху по центру расположен изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической пятиугольной фигуры, выполненной белым цветом. По центру расположено стилизованное изображение шишки хвойного дерева зелено-коричневого цвета, направленной острой частью вверх. Под словесным элементом расположен горизонтальный отрезок голубого цвета с утолщением в центре. Названный отрезок согнут под углом по направлению к низу композиции. Все вышеуказанное расположено на фоне композиции в форме удлиненного по горизонтали прямоугольника, разделенного вдоль линии горизонтали на две части. Снизу 3/5 фона представляют собой черный прямоугольник, в верхней части 2/5 фона представляют собой оригинальную композицию в виде пейзажа, на переднем плане которого попарно расположены шесть стилизованных изображений стволов и крон растущих деревьев, на дальнем плане расположены стилизованные изображения водной глади, горной гряды, облаков и неба.




Отказ в государственной регистрации товарного знака «» по заявке №2021768967 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками (обозначениями) с более ранним приоритетом - «» [1] по заявке №2021712066 с приоритетом от 21.10.2021; «SIBERIAN LUXURY BAR» [2] по заявке


СИБИРЯК

№2021747934 с приоритетом от 30.07.2021; «THE SIBERIAN» [3] по свидетельству




№737234 с приоритетом от 22.10.2018; «» [4] по свидетельству



№668445 с приоритетом от 26.05.2017; «» [5] по свидетельству



№810583 с приоритетом от 30.12.2019; «» [6] по свидетельству



№260365 с приоритетом от 27.12.2002; «» [7] по свидетельству №68655 с

приоритетом от 04.03.1981; «**СИБИРЬ**» [8] по свидетельству №553112 с


приоритетом от 01.08.2013; «**СИБИРЬ**» [9] по свидетельству №292084 с

приоритетом от 11.02.2004; «**СИБИРЬ**» [10] по свидетельству №289769 с



приоритетом от 16.06.2003, «» [11] по свидетельству №220514 с

приоритетом от 14.12.2000), зарегистрированными на имя иных лиц.

Противопоставленное обозначение «» [1] по заявке №2021712066 подано на регистрацию в качестве товарного знака, в частности, для товаров товаров 32 класса МКТУ, при этом заявленный перечень был ограничен до

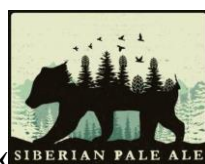
таких товаров как «*напитки энергетические слабоалкогольные; пиво; эль [слабоалкогольный напиток]*».

Противопоставленное обозначение «SIBERIAN LUXURY BAR» [2] по заявке №2021747934 подано на регистрацию в качестве товарного знака, в частности, для товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков». По заявке №2021747934 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака 28.11.2022.*

СИБИРЯК

Противопоставленный товарный знак «THE SIBERIAN» [3] по свидетельству №737234 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «*воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]*»;

лимонады; напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; эссенции для изготовления напитков». Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ, за исключением «пиво», была осуществлена регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в результате чего было выдано свидетельство №920297.



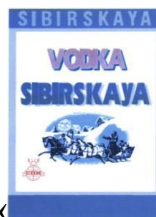
Противопоставленный товарный знак «*SIBERIAN PALE ALE*» [4] по свидетельству №668445 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сиропы для напитков; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».*



Противопоставленный товарный знак «*SIBERIA organic*» [5] по свидетельству №810583 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для*

лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак «**SIBIRSKAYA**» [6] по свидетельству №260365 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «*аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый*».



Противопоставленный товарный знак «**SIBIRSKAYA**» [7] по свидетельству №68655 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «*водка*».


Противопоставленный товарный знак «**СИБИРЬ**» [8] по свидетельству №553112 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки*

фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «бальзамы, содержащие алкоголь».

Противопоставленный товарный знак «СИБИРЬ» [9] по свидетельству №292084 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак «„СИБИРЬ“» [10] по свидетельству №289769 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки сиропы и прочие составы для изготовления напитков».



Противопоставленный товарный знак «  » [11] по свидетельству №220514 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и товарных знаков [1] - [11] коллегией были выявлены обстоятельства, которые исключают противопоставление вышеупомянутых ссылок согласно требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Во-первых, как с учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно, «*вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые, включенные в 32 класс; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные [напитки]; соки фруктовые».*

Во-вторых, в отношении противопоставления «SIBERIAN LUXURY BAR» [2] по заявке №2021747934 было принято решение Роспатента от 28.11.2022 об отказе в регистрации товарного знака, что позволяет снять это противопоставление.

Также перечень заявки №2021712066 по противопоставлению «**SIBERIAN**» [1], был ограничен, а именно из него были исключены все безалкогольные товары 32 класса МКТУ. Тем самым в настоящее время регистрация указанного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, только в отношении товаров 32 класса МКТУ *«напитки энергетические слабоалкогольные; пиво; эль [слабоалкогольный напиток]»*.

СИБИРЯК

В отношении противопоставленного товарного знака «**THE SIBERIAN**» [3] по свидетельству №737234 была осуществлена регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в результате чего было выдано свидетельство №920297 в отношении товаров 32 класса МКТУ *«воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; напитки безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; эссенции для изготовления напитков»*. При этом товарный знак по свидетельству №920297 принадлежит заявителю.


Между тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (обозначений) [1], [3] – [11] на предмет наличия между ними сходства до степени смешения показал следующее.

Так, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (обозначений) коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.


Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Заявленное комбинированное обозначение «» включает в свой состав как изобразительные, так и словесные элементы, которые равным образом выполняют индивидуализирующую функцию.

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.


Таковыми элементами в составе заявленного обозначения являются лексические единицы английского языка «SIBERIAN» (сибирский, сибиряк, Сибирь) и «LAND» (земля, суша, почва, территория), см. <https://translate.yandex.ru>. При этом следует отметить, что данные словесные элементы выполнены в разной графической манере, слово «SIBERIAN» доминирует визуально за счет крупного шрифтового исполнения с использованием контрастного цвета по отношению к цвету фона. Указанное исполнение словесных элементов позволяет воспринимать их как по отдельности, так и как словосочетание «SIBERIAN LAND» в значении «Сибирская земля», что обуславливает необходимость проведения экспертизы в отношении каждого из этих словесных элементов по отдельности.

Противопоставления «» [1] по заявке №2021712066, **СИБИРЯК** «THE SIBERIAN» [3] по свидетельству №737234 в качестве основного доминирующего элемента включают в свой состав индивидуализирующий элемент «SIBERIAN» (произносится как [сайбириан]). Наличие в составе заявленного обозначения и указанных противопоставлений тождественного индивидуализирующего элемента, акцентирующего на себе внимание потребителя в первую очередь, приводит к выводу о высокой степени сходства этих обозначений.

Вместе с тем, в перечне 32 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют только безалкогольные напитки, в то время как правовая охрана противопоставлений [1], [3] связана с товарами 32 класса МКТУ, относящимся к категории алкогольных напитков. Коллегия полагает, что данные группы товаров относятся к продукции разного рода, свойств, назначения, характеризуется отличающимися каналами сбыта и кругом потребителя, следовательно, эти товары являются неоднородными.

Отсутствие однородности товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставлений [1], [3] приводит к выводу о том, что эти сопоставляемые обозначения не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте, следовательно, противопоставления [1], [3] могут быть сняты.



Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №668445, также как заявленное обозначение, является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде композиции из лесного пейзажа со стилизованным изображением медведя, елей, летящих птиц, а также словесные элементы «SIBERIAN», «PALE», «ALE», которые являются лексическими единицами английского языка, см. <https://translate.yandex.ru>. При этом словесные элементы «PALE» (светлый), «ALE» (эль) исключены из правовой охраны товарного знака с учетом их описательности (указывают на вид алкогольного напитка и его свойства). Следует отметить, что все словесные элементы в составе

противопоставления [4] выполнены в единой графической манере, что позволяет воспринимать их в качестве словосочетания со значением «Сибирский светлый эль».



Несмотря на то, что сопоставляемые обозначения «



» [4] характеризуются наличием в их составе словесного элемента «SIBERIAN», они, тем не менее, производят разное общее зрительное впечатление за счет отличающегося набора изобразительных элементов, входящих в их состав, их композиционного исполнения, разного шрифтового исполнения словесных элементов. Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений в целом отличаются в звуковом отношении, а также могут вызывать разные смысловые ассоциации – с Сибирской землей и с Сибирским светлым элем. Выявленные отличия приводят к выводу о несходстве обозначений в целом.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [4] предназначены для индивидуализации разного рода приведенной в 32 классе МКТУ продукции – безалкогольной и алкогольной, т.е. сопоставляемые товары не являются однородными.

Установленное отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], а также неоднородность товаров 32 класса МКТУ, свидетельствуют о том, что сопоставляемые обозначения не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте. Указанные обстоятельства позволяют снять противопоставление [4].





Противопоставленный комбинированный товарный знак «


» [5] по свидетельству №810583 включает в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов изобразительный элемент в виде фантазийной снежинки, а также словесные элементы «SIBERIA» и «ORGANIC», где «Siberia» - в переводе с английского языка означает «Сибирь», т.е. большую часть азиатской

территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге (см. Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/270330>), а также «organic» - в переводе с английского языка «органический» (см. <https://translate.yandex.ru>), т.е. принадлежащий к растительному или животному миру, относящийся к организмам, например, *Органический мир (совокупность организмов, населяющих биосферу Земли)*, см. Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/140654>. Словесный элемент «ORGANIC» указан в качестве неохраняемого элемента.



Сравниваемые обозначения «» и «» [5] производят разное общее зрительное впечатление в целом, характеризуются фонетическими отличиями словесных элементов, которое также вызывают разные смысловые ассоциации – с Сибирской территорией и с живыми организмами, происходящими из Сибири. Выявленные отличия приводят к выводу о несходстве обозначений в целом.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения предназначены для индивидуализации однородных товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки, однако имеющееся несходство заявленного обозначения и противопоставления [5] исключает вероятность их смешения в гражданском обороте. В этой связи противопоставление [5] снимается.

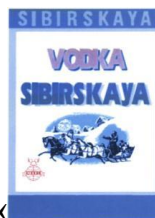
Противопоставленный товарный знак «» [6] по свидетельству №260365 включает единственный индивидуализирующий элемент «SIBIRSKAYA» в оригинальном графическом исполнении, который представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Сибирская», т.е. является прилагательным, образованным от слова Сибирь.



«SIBIRSKAYA»



Сравниваемые обозначения «SIBERIAN LAND» и «SIBIRSKAYA» характеризуются наличием в них словесных элементов «SIBERIAN» и «SIBIRSKAYA», которые близки по смыслу. Вместе с тем, словесные элементы «SIBERIAN» (произносится как [сайбириан]) и «SIBIRSKAYA» (произносится как [сибирская]) имеют фонетические отличия, которые усиливаются за счет присутствия в заявленном обозначении словесного элемента «LAND» (произносится как [лэнд]). Кроме того, несмотря на то, что словесные элементы «SIBERIAN» и «SIBIRSKAYA» выполнены буквами латинского алфавита, большинство входящих в их состав графем имеют разное начертание, что усиливает несходство сравниваемых обозначений в целом.

Также следует констатировать, что заявленное обозначение и противопоставление [6] предназначены для индивидуализации неоднородных товаров 32 и 33 классов МКТУ – алкогольных и безалкогольных напитков, что в совокупности с установленным выше отсутствием сходства сравниваемых обозначений исключает их смешение в сознании потребителей, в силу чего противопоставление [6] подлежит снятию.




Противопоставленный товарный знак «SIBIRSKAYA VODKA» [7] по свидетельству №68655 является комбинированным, включает в свой состав индивидуализирующие изобразительные элементы, а также словесный элемент «SIBIRSKAYA». Входящий в состав противопоставленного товарного знака словесный элемент «VODKA», означающий название алкогольного напитка «водка», указан в качестве неохраняемого.




Сравниваемые обозначения «» и «» [7] производят разное общее зрительное впечатление в целом за счет наличия в их составе не сходных изобразительных элементов, а также включают фонетически и семантически несходные словесные элементы, ассоциирующиеся по смыслу с Сибирской территорией и с водкой из Сибири. Выявленные отличия приводят к выводу о несходстве обозначений в целом. Учитывая, что несходные сравниваемые обозначения предназначены для индивидуализации неоднородной продукции 32 и 33 классов МКТУ (безалкогольных и алкогольных напитков), у коллегии не имеется оснований для вывода о вероятности их смешения потребителем на рынке, что позволяет снять противопоставление [7].

В свою очередь словесные противопоставления «**СИБИРЬ**» [8], «СИБИРЬ» [9], «СИБИРЬ» [10], включают в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «СИБИРЬ» в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллического алфавита. Индивидуализирующий словесный элемент «СИБИРЬ» также входит в состав противопоставленного товарного знака



«» [11], в котором также фигурируют композиция из изобразительных геральдических элементов – стилизованных щита со стилизованной кружкой, короны, рысей, растений и лент, и исключенный из правовой охраны словесный элемент «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД».



Сравниваемые обозначения «» и «**СИБИРЬ**» [8], «СИБИРЬ» [9], «СИБИРЬ» [10] со словесными элементами «SIBERIAN» и «СИБИРЬ» близки по смыслу, однако эти слова характеризуются фонетическими отличиями, которые усиливаются присутствием в заявленном обозначении словесного элемента «LAND». Кроме того словесные элементы «SIBERIAN» и

«СИБИРЬ» выполнены буквами разных алфавитов - латинского и кириллического, большинство входящих в их состав графем имеют разное начертание, что усиливает несходство сравниваемых обозначений в целом.



Несходными являются также заявленное обозначение «



и противопоставленный товарный знак « [11] за счет того, что производят разное общее зрительное впечатление, а также характеризуются различной фонетикой и семантикой входящих в их состав словесных элементов.

Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки [9], [11] предназначены для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, относящихся к категории алкогольных напитков, которые не являются однородными с безалкогольными напитками, приведенными в 32 классе МКТУ заявленного обозначения. Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставлений [9], [11] в совокупности с неоднородностью товаров, для сопровождения которых они предназначены, исключает смешение сравниваемых обозначений потребителей, а, следовательно, эти противопоставления снимаются.

В свою очередь заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [8], [10] предназначены для сопровождения однородных товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольной продукции. Однако отсутствие сходства сравниваемых обозначений исключает их смешение в гражданском обороте при маркировке однородной продукции, а, значит, оснований для противопоставления товарных знаков [8], [10] не имеется.

Необходимо также отметить, что коллегией были приняты во внимание доводы заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки

Земля

«Сибирская» по свидетельству №250046, «**The Siberian**» по свидетельству

СИБИРЯК

№920298; «THE SIBERIAN» [3] по свидетельству №920297, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ в части безалкогольных напитков, которые

сосуществуют с противопоставленными товарными знаками [3] – [11], зарегистрированными в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Наличие указанных словесных товарных знаков со словесными элементами «Сибирская» и «Sibirian» приводит к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам, который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, подлежит регистрации в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ *«вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые, включенные в 32 класс; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные [напитки]; соки фруктовые»*.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2022, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768967.