

**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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.10.2023 возражение, поданное ООО «СБЧ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746714, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**СИБИРСКИЙ МАНГАЛ**» по заявке №2022746714, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746714. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «СИБИРСКИЙ», образованный от географического наименования «Сибирь» - большая часть Азиатской территории России, 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 (Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.), указывает на место происхождения/место оказания испрашиваемых товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ, а также на местонахождение заявителя, ввиду чего данный элемент является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Также в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «МАНГАЛ», который обозначает «сосуд для горящих углей, заменяющий печку; жаровня» (<https://gramota.ru/meta/mangal>), характеризует часть испрашиваемых товаров и услуг 06, 11, 35, указывая на их вид и назначение, ввиду чего также является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении другой части заявленных товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ, не имеющих отношения к сосудам для горящих углей, заменяющим печку, словесный элемент «МАНГАЛ» заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение в отношении их вида и назначения, следовательно, заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2023 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 06.09.2023, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров и услуг следующим образом:

06 - емкости металлические; изделия из обычных металлов художественные; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; подставки для дров в камине металлические; резервуары металлические; решетки каминные металлические; решетки металлические; упоры металлические;

11 - вертела; грили [аппараты кухонные]; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газов; заслонки дымоходов; камины комнатные; каналы дымоходные; колосники для печей; котлы газовые; котлы отопительные; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; насадки для газовых горелок; насосы тепловые; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; очаги; печи [отопительные приборы]; печи обжиговые; плиты нагревательные; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приспособления для поворачивания вертела; приспособления с вертелом для жарки мяса; трубы жаровые отопительных котлов; установки отопительные;

35 - оптовая и розничная торговля; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- заявитель обращает внимание на то, что он является правообладателем то-

варных знаков «**СИБИРСКИЙ ОЧАГ**», «**Сибирский Грааль**», « **Сибирский Банный Чан**», «**СИБИРСКАЯ КУПЕЛЬ**»,

 **Siberian Hot Tub**

» по свидетельствам №№928267, 902293, 872894, 855139, 922858, в которых словесные элементы «**СИБИРСКИЙ**», «**СИБИРСКАЯ**», «**Siberian**» были признаны охраняемыми;

- решения Роспатента должны быть предсказуемыми и обоснованными. Делопроизводство по каждой заявке ведется в рамках самостоятельного административного производства, однако, правовые подходы к анализу сходных обозначений должны быть единообразными (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2020 года по делу № СИП-645/2019, и др.);

- заявленное обозначение представляет собой единое (неделимое) словосочетание. Оно не может разбиваться на отдельные элементы, следовательно, должно анализироваться в целом;

- при этом элемент «СИБИРСКИЙ» в сознании потребителей ассоциируется прежде всего с холодом и суровым климатом (<https://sociation.org/>);

- при выборе обозначения «СИБИРСКИЙ МАНГАЛ» заявитель руководствовался не описанием товаров, а игрой на контрастах и сравнением с мангалом устройства для купания, основанном на схожем с ним механизме нагрева.

- заявитель осуществляет деятельность по производству и продаже устройств для принятия горячих ванн, в частности банных чанов, нагрев воды в которых осуществляется от печи либо костра, расположенных под чаном, аналогично мангалу.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2022) поступления заявки №2022746714 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что

заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2022746714 представляет собой словесное обозначение «**СИБИРСКИЙ МАНГАЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.


Коллегия отмечает, что заявителем в возражении от 23.10.2023 был скорректирован перечень испрашиваемых товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше).

Анализ заявленного обозначения «**СИБИРСКИЙ МАНГАЛ**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словосочетания «СИБИРСКИЙ МАН-ГАЛ», которое не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках (иного заявителем не доказано). Таким образом, правомерным является экспертиза по каждому словесному элементу в отдельности.

Коллегия не опровергает доводы экспертизы о том, что словесный элемент «СИБИРСКИЙ» заявленного обозначения образован от географического наименования «Сибирь» - большая часть Азиатской территории России, 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 (Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.), однако, указывает, что территория Сибири включает в себя целых десять федеральных субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область (<http://council.gov.ru/services/reference/10486/>)), ввиду чего данное географическое наименование не может вызывать у потребителей определенные ассоциации ни с местом производства/местом оказания испрашиваемых товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ, ни с местом нахождения заявителя.

Также коллегией приняты во внимание доводы заявителя о том, что он является правообладателем товарных знаков «СИБИРСКИЙ ОЧАГ», «Сибирский Грааль»,

», «СИБИРСКАЯ КУПЕЛЬ», «Siberian» были признаны охраняемыми. Коллегия указывает, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях прези-



диума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу №СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «СИБИРСКАЯ» заявленного обозначения не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана.

Также коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «МАНГАЛ», который означает «сосуд для горящих углей, заменяющий печку; жаровня» (<https://gramota.ru/meta/mangal>). Сами по себе мангалы бывают разных видов: мангал с шампурами; мангал стальной; мангал кованый; мангал из камня; барбекю; газовый мангал; мангал под казан; применяются для приготовления (жарки) мясных и овощных блюд (<https://in-kamin.ru/materials/241-vidy-mangalov-kakie-bivaut-mangaly-kak-vibrat>). С учётом своего семантического значения словесный элемент «МАНГАЛ» заявленного обозначения будет указывать на вид и назначение испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ «емкости металлические; изделия из обычных металлов художественные; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; резервуары металлические; решетки металлические», а также товаров 11 класса МКТУ «вертела; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления с вертелом для жарки мяса», а именно на то, что данные товары 06, 11 классов МКТУ относятся к сосудам для горящих углей, предназначенным для приготовления пищи (либо к их принадлежностям).

Дополнительно коллегия указывает, что словесный элемент «МАНГАЛ» заявленного обозначения будет указывать на назначение части услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок;

оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», направленных на продвижение товаров, а именно на продажу сосудов для горящих углей, предназначенных для приготовления пищи (то есть товары и услуги 06, 11, 35 классов МКТУ являются сопутствующими и однородными друг другу). Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Таким образом, для указанных выше товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ словесный элемент «МАНГАЛ» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в заявленном обозначении элемент «МАНГАЛ» не занимает доминирующее положение, поскольку основным смысловым элементом данного обозначения является словесный элемент «СИБИРСКИЙ», с которого начинается прочтение заявленного обозначения и который запоминается потребителями в первую очередь. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для вышеуказанных товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ с выведением из правовой охраны элемента «МАНГАЛ» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**СИБИРСКИЙ МАНГАЛ**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «МАНГАЛ» заявленного обозначения в силу своего семантического значения (сосуд для горящих углей, предназначенный для приготовления пищи) способен ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и назначения товаров 06 класса МКТУ «подставки для дров в камине металлические; решетки каминные металлические; упоры металлические», товаров 11 класса МКТУ «грили [аппараты кухонные]; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газов; заслонки дымоходов; каминные комнатные; каналы ды-

моходные; колосники для печей; котлы газовые; котлы отопительные; насадки для газовых горелок; насосы тепловые; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; очаги; печи [отопительные приборы]; печи обжиговые; плиты нагревательные; приборы нагревательные кухонные; трубы жаровые отопительных котлов; установки отопительные», поскольку указанные товары 06, 11 классов МКТУ заявленного обозначения относятся к иным видам товаров и имеют другое назначение.

Вместе с тем, словесный элемент «МАНГАЛ» будет также вводить потребителей в заблуждение в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», поскольку данные услуги направлены не на продвижение и продажу сосудов для горящих углей, предназначенных для приготовления пищи, а направлены на продвижение и продажу хлебобулочных изделий.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что словесный элемент «МАНГАЛ» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг 06, 11, 35 классов МКТУ (приведены по тексту заключения выше).

С учётом всего вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано с выведением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «МАНГАЛ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг 06, 11, 35 классов, а именно:

06 - емкости металлические; изделия из обычных металлов художественные; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; резервуары металлические; решетки металлические;

11 - вертела; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления с вертелом для жарки мяса;

35 - оптовая и розничная торговля; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок;

оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2023, отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022746714.**