

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 Монгoliей 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 местонахождения заявителя, ввиду чего данный элемент является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Также в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «МАНГАЛ», который обозначает «сосуд для горячих 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 горячих 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; камни 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 медиа средствах 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», « 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 охранных способностей 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 МАНГАЛ», 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 Монгoliей 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»,

 **Siberian Hot Tub** » по свидетельствам №№928267, 902293, 872894, 855139, 922858, в которых словесные элементы «СИБИРСКИЙ», «СИБИРСКАЯ», «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 горячих 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 горячих 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 медиа средствах 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 судов для горячих 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 заявлении 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 горячих 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; каминны 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 медиа средствах 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.