


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.03.2023, поданное АО «СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», Кемеровская область-Кузбасс, г.Кемерово (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713832, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022713832, поданной 04.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713832. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы "ШОРИЯ", "SHORIA" представляют собой географическое наименование от "Горная Шория" - историко-географическая область на юго-востоке Западной Сибири Кемеровская обл. (см. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.[https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/6240/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6240/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)) не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров и место нахождения заявителя.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "SORIA", международная регистрация на имя CASA VINICOLA MORANDO s.r.l., Largo Oratorio, 13/1 I-15076 OVADA (AL) (м.р. №1049169, приоритет 15.07.10, продлен до 15.07.30) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 21.03.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ШОРИЯ SCHORIA» не является географическим наименованием, что подтверждается информацией из открытых источников, поскольку правильное и полное написание географического наименования горного массива «Горная Шория», а не «ШОРИЯ SCHORIA»;

- таким образом, такого географического объекта как «ШОРИЯ SCHORIA» нет на карте мира, следовательно, заявленный словесный элемент не может указывать ни на место производства товаров, ни на местонахождение их изготовителя, являясь фантазийным словом относительно заявляемого перечня товаров 33 класса МКТУ;

- «Горная Шория» - это горный массив, не пригодный для производства товаров или местонахождения предприятия заявителя, в силу нереальности связи с географическим объектом в отношении производства товаров 33 класса МКТУ;

- необходимо также отметить уже принятые решения в аналогичных ситуациях, связанных с регистрацией географических наименований, принятых фантазийными относительно заявленного перечня товаров, а именно: св-во № 367067 «КАМЧАТКА» для товаров 01 класса МКТУ, св-во № 433717 «Везувий Vesuvius» для товаров 30 класса

МКТУ, св-во № 142809 «Саяны» для товаров 32 класса МКТУ, св-во № 643783 «Алатау» для товаров 30 класса МКТУ, св-во № 900871 «МУСТАГ MUSTAG» для товаров 33 класса МКТУ;

- учитывая данную практику и принятые решения, сохраняется принцип единообразия в подходе к экспертизе заявленных обозначений в схожих ситуациях;

- в связи с вышеизложенным, словесный элемент «ШОРИЯ SCHORIA» заявленного обозначения не является неохраноспособным и может быть зарегистрирован в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак «SORIA» по международной регистрации № 1049169 не являются сходными до степени смешения;

- слово «SORIA» противопоставленного товарного знака можно отнести к слабым элементам, так как оно полностью совпадает с известным наименованием населенного пункта в Испании;

- таким образом, каждое из сравниваемых обозначений имеет взаимосвязь с конкретным географическим наименованием, что еще больше усиливает их различие друг относительно друга и отсутствие ввода потребителей в заблуждение;

- заявленное обозначение «ШОРИЯ SCHORIA» состоит из 2 слов, где второе слово является транслитерацией первого, противопоставленный товарный знак «SORIA» состоит из одного слова и его прочтение начинается с буквы «S» (звук «С»), стоящей перед гласной «О», что позволяет его произнести только как звук «С», в этой связи сравниваемые слова начинаются с кардинально разных по звучанию звуков «Ш» - «С», что делает их существенно различными, в том числе и для поисковых программ;

- оригинальная композиция заявленного обозначения, включающего словесные и изобразительные элементы, придает ему существенное отличие от противопоставленного слова «SORIA», выполненного как словесное обозначение, стандартным шрифтом только в латинице;

- визуальное отличие сравниваемых знаков идет за счет наличия и отсутствия графических элементов, использования различных доминирующих алфавитов написания слов и цветовой гаммы;

- семантически обозначения не являются сходными, поскольку словесный элемент «ШОРИЯ SCHORIA» является фантазийным словом, в то время как противопоставленный знак «SORIA» является географическим наименованием, а именно известным городом в Испании, что придает сравниваемым обозначениям существенное отличие друг от друга и не позволит ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в целом сравниваемые обозначения имеют ряд существенных различий, которые делают рассматриваемые знаки несходными и исключают смешение их в глазах потребителей;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что рассматриваемый знак заявляется для напитков 33 класса МКТУ и планируется размещаться на этикетки данного вида продукции;

- в соответствии с Требованиями к маркировке алкогольной продукции Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" и Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) маркировка алкогольной продукции должна содержать ряд обязательной информации, помимо наименования самой продукции, а именно вид, место производства, объемную долю этилового спирта и др., следовательно, при общем зрительном восприятии потребитель будет оценивать рассматриваемый знак в целом, без отрыва слов «ШОРИЯ SCHORIA» от их общей композиции и наименования производителя, то есть заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713832 в отношении всего заявленного перечня товаров.

К возражению заявителем приложена выписка из ЕГРЮЛ на АО «Сибирский торговый дом» (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.03.2022) подачи заявки №2022713832 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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;

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

1.1. 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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. 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. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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 представляет собой комбинированное обозначение



«», включающее в свой состав стилизованное изображение вертикальной этикетки, разделенной оригинальным образом на две части цветовым решением. В

верхней и нижней частях этикетки размещены стилизованные изображения ягод на ветках. По центру композиции расположен словесный элемент «ШОРИЯ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, под которым размещено слово «SCHORIA», выполненное буквами латинского алфавита, являющееся транслитерацией слова «ШОРИЯ». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Анализ заявленного обозначения показал, что основным индивидуализирующим элементом в нем является словесный элемент «ШОРИЯ»/«SCHORIA», поскольку он в силу своего графического выполнения и расположения в центральной части этикетки в первую очередь обращает на себя внимание потребителей.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ШОРИЯ» представляют собой географическое наименование от "Горная Шория" – (шорск. Тағлығ Шор) — горно-таёжный регион, расположенный в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Регион условно может быть отнесён к горной системе Алтай. Своё название Горная Шория получила от коренных жителей — шорцев (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «ШОРИЯ»/«SCHORIA» может быть воспринято в сознании российского потребителя как указание на место производства заявленных товаров 33 класса МКТУ, следовательно, является описательным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения,



характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что необходимых и досточных материалов, подтверждающих восприятие средним российским потребителем заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации продуктов заявителя, а не географического объекта в возражении не представлено.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 26.02.2023.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1049169 представляет собой словесное обозначение «SORIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что словесный элемент «ШОРИЯ»/«SCHORIA» заявленного обозначения и словесный элемент «SORIA» противопоставленного товарного знака являются фонетически сходными, поскольку имеет место совпадение слогов и их расположение в обозначениях, тождество гласных букв и тождество и сходство согласных букв, совпадение звукосочетаний в составе обозначений, тождество звучания конечных частей обозначений [-ОРИЯ/-ORIA] и [-ORIA] и сходство звучания начальных частей обозначений [S-] и [Ш-/SCH-].

Согласно словарно-справочным изданиям словесный элемент «SORIA» в переводе с испанского языка на русский язык означает «город в Испании, административный центр одноимённой провинции и комарки. Расположен на реке Дуэро» (<https://ru.wikipedia.org/>). Словесный элемент «ШОРИЯ»/«SCHORIA» заявленного обозначения, как было отмечено выше, является географическим

объектом, расположенным на юге-востоке Западной Сибири. В этой связи сопоставляемые обозначения следует признать сходными по семантическому признаку сходства обозначений, поскольку имеет место подобие заложенных в обозначениях понятий, связанных с географическими объектами.

Графически сопоставляемые обозначения сближаются в силу выполнения словесного элемента «SCHORIA» заявленного обозначения и словесного элемента «SORIA» противопоставленного товарного знака буквами латинского алфавита. При этом визуальное сходство достигается за счет графического тождества написания первой буквы «S», акцентирующей на себе внимание, и конечных букв «ORIA» и «ORIA». Следует также учесть, что при сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1049169 графический критерий не является определяющим, поскольку противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом без какого-либо графического исполнения.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (кроме пива)», содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака, показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «алкогольные напитки», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность сопоставляемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сопоставляемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они

предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров/услуг, в связи с чем вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и об однородности товаров 33 класса МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2023.**