

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «#Многофраншиз», Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023791640, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**СИБИРСКИЙ БАРХАТ**» по заявке № 2023791640, поданной 27.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведённых в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 13.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023791640 в отношении всех заявленных товаров. Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса по следующим причинам:

- словесный элемент «СИБИРСКИЙ» воспринимается, как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча / производство природной минеральной / питьевой воды, а также на природное происхождение части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«СИБИРСКАЯ» по свидетельству № 928733 (приоритет: 25.02.2022),



«» по свидетельству № 68655 (приоритет: 04.03.1981, срок действия



регистрации продлён до 04.03.2031), «» по свидетельству № 260365 (приоритет: 27.12.2002, срок действия регистрации продлён до 27.12.2032), зарегистрированными на имя Федерального казённого предприятия «Союзплодоимпорт», Москва, в отношении однородных товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2025 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.12.2024. Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель находится в г. Кемерово – городе на юго-востоке Западной Сибири, то есть осуществляет деятельность на территории Сибири;

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя не соответствующего действительности представления относительно местонахождения изготовителя или места производства товаров;

- заявленное обозначение состоит из двух семантически связанных между собой слов, а словесные элементы противопоставленных товарных знаков состоят из одного слова;

- заявленное обозначение не используется другими субъектами рынка данных товаров;

- практика регистрации товарных знаков Роспатентом в отношении товаров 32 и однородных товаров 33 классов МКТУ подтверждает возможность образования словосочетаний путём прибавления словесного элемента «Сибирский» / «Сибирские», несмотря на наличие регистраций противопоставленных товарных знаков, например, в товарных знаках «СИБИРСКИЙ ЛЁД» по свидетельству № 199486, «СИБИРСКИЕ ВЁРСТЫ» по свидетельству № 265564, «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ» по свидетельству № 356143, «СИБИРСКИЙ ДОКТОР» по свидетельству № 457080, «Сибирские росы» по свидетельству № 615023, «СИБИРСКИЕ АФИНЫ» по свидетельству № 733666, «SIBERIAN SPIRIT СИБИРСКИЙ ДУХ» по свидетельству № 926576, «SIBERIAN DEEP SPIRIT СИБИРСКИЙ СЕРЬЁЗНЫЙ ДУХ» по свидетельству № 926377, «СИБИРСКИЕ УЗОРЫ» по свидетельству № 934668 и других.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 13.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023791640, в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя (его представителя), уведомленного в установленном порядке о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учётом даты (27.09.2023) поступления заявки № 2023791640 правовая база для оценки охранных способностей 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

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 определённом 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.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учётом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом 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 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.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023791640 заявлено словесное обозначение «**СИБИРСКИЙ БАРХАТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Для оценки того, соответствует ли обозначение (элементы обозначения) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать его (их) смысловое содержание, а также те виды товаров / услуг, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны.

В заявлении обозначении прилагательное «Сибирский» означает относящийся к Сибири, сибирякам, связанный с ними; свойственный сибирякам, характерный для них и для Сибири; принадлежащий Сибири, сибирякам; созданный, выведенный и т.п. в Сибири; живущий, обитающий в Сибири (см., например, Новый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой, <http://www.ubrus.org/dictionary-units/?id=128789>).

Заявитель в возражении сообщает о своей связи с сибирским регионом в силу местонахождения, что подтверждает соответствующее словарное восприятие указанного слова.

В свою очередь, существительное «бархат» представляет собой наименование ткани с мягким, низко стриженным густым ворсом на лицевой стороне (Словарь русского языка: В 4-х т. под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999 г., <https://kartaslov.ru/значение-слова/бархат>). Также слово «бархат» нередко используется в переносном значении, как то, что мягкостью, нежностью или густотой цвета напоминает такую ткань (<https://ru.wiktionary.org/wiki/бархат>).

Слова заявленного обозначения имеют грамматическую связь и воспринимаются в качестве словосочетания, однако оно не относится к устойчивым, следовательно, его восприятие определяется ролью входящих в его состав слов.

Для определения того, какой именно словесный элемент является основным в словосочетании, в контексте индивидуализирующей способности товарного знака, исследуется связь слова с товарами / услугами, для которых испрашивается регистрация обозначения.

В связи с этим установлено, что понятие «бархат» может быть отнесено к сорту пива «бархатное»¹, следовательно, для относящихся к пиву товаров (вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива) обладает слабой индивидуализирующей способностью, индивидуализирующая нагрузка приходится на слово «Сибирский».

В свою очередь, товары «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» связаны с водными ресурсами, добываемыми из природного источника: из подземных и подводных недр. Недропользование контролируется государством, при этом имеет непосредственную связь с определённой территорией. Как следствие, для таких товаров слово «Сибирский», связанное с определённой территорией, воспринимается, как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча / производство природной минеральной / питьевой воды, а также на природное происхождение названных товаров.

В связи с этим усматривается, что слово «Сибирский» для таких товаров иного происхождения, а не из недр с территории Сибири, способно вводить потребителя в заблуждение относительно товаров.

Заявитель в опровержение указанного мотива доводов не представил, указал на своё местонахождение, относящееся к Сибири. Вместе с тем мотивы оспариваемого решения связаны с происхождением товаров заявителя, а не его самого.

¹ см., например, решения Роспатента от 10.09.2014 по заявке № 2012715490, от 27.04.2016 по заявке № 2013705632

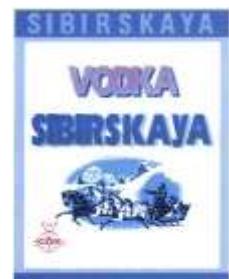
Отсутствие доводов по указанному мотиву исключает возможность оценки позиции заявителя.

Вместе с тем ни материалы возражения, ни материалы заявки не содержат каких-либо фактических данных и сведений, представленных заявителем, связанных с происхождением перечисленных товаров, для которых используется или планируется использовать заявленное обозначение.

Таким образом, мотив несоответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров, перечисленных ранее, является обоснованным и не нашёл какого-либо опровержения в представленных материалах.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках указанного мотива препятствием для регистрации заявленного обозначения послужили выявленные товарные знаки иного лица:



«СИБИРСКАЯ» по свидетельству № 928733, «» по

 свидетельству № 68655, «» по свидетельству № 260365.

Основным (доминирующим) элементом всех противопоставленных товарных знаков является одно и то же слово, выполненное в кириллице и латинице: «СИБИРСКАЯ» / «SIBIRSKAYA», имеющее то же значение, что и прилагательное «Сибирский» заявленного обозначения.

Противопоставление указанных товарных знаков обусловлено совпадением слова «Сибирская» / «Сибирский», что, как следует из судебной практики, само по себе уже свидетельствует о том, что определённая степень сходства сравниваемых обозначений имеется (такой подход отражён, в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-

261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020).

Совпадение слова «Сибирский» / «Сибирская», расположенного в начальной, «сильной» позиции в составе заявленного обозначения, обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначения и товарных знаков в целом. Слово «бархат», хотя и удлиняет звукоряд, дополняет смысловой образ обозначения, но не меняет полного вхождения основного элемента противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение, которое определяется, несмотря на изменение окончания, характеризующего род прилагательного.

Как следствие, смысловое сходство установлено в связи с тем, что сравниваемые обозначения называют один и тот же регион, а фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковым расположением близких и совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположения, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Визуальные особенности противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№68655, 260365 также не меняют доминирования в них слова «SIBIRSKAYA», в связи с этим не обеспечивают возможность признания сравниваемых обозначений несходными в целом. При этом противопоставленный товарный знак по свидетельству № 928733, как и заявленное обозначение, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что свидетельствует о наличии признаков их графического сходства.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия. Ввиду того, что обнаружены разные признаки сходства по всем критериям, коллегия усматривает высокую степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 928733 и невысокую – заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№68655, 260365.

С учётом довода заявителя о практике регистрации товарных знаков, построенных по тому же принципу, что и заявленное обозначение, коллегия сообщает, что она не может быть признана отображением подходов при регистрации обозначений.

Так, следует иметь ввиду изменения нормативного акта, конкретизирующего общие подходы к определению сходства с 30.08.2015 (действующие Правила), а также принятие Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по указанному вопросу (в частности, пунктом 40 Правил и пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 определена необходимость оценки степени сходства обозначений), а значительная часть приведённых заявителем примеров относится к товарным знакам с иной правовой базой.

Более того, при отказе в регистрации заявленного обозначения по мотиву его несоответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитывается, какие товарные знаки были фактически найдены в рамках конкретного информационного поиска (см. решения Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2024 по делу № СИП-822/2023, от 20.08.2024 по делу № СИП-263/2024, постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу № СИП-733/2022, от 03.04.2023 по делу № СИП-278/2022).

Таким образом, ссылка заявителя на то, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации присутствуют сведения о других товарных знаках, включающих слово «Сибирская» / «Сибирский», не отменяет необходимость проверки заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

Что касается однородности товаров, указанных в перечне заявки № 2023791640 и в перечнях противопоставленных регистраций, то заявителем не оспариваются соответствующие выводы экспертизы.

Так, заявленные товары «вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» относятся к алкогольной продукции, как следствие, однородны таким товарам противопоставленных регистраций №№68655, 260365, 928733, как «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишнёвая; джин; дижестивы [ликёры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликёр анисовый; ликёры; 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», «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива». Степень однородности названных товаров является высокой по причине признаков рода, вида, назначения, условий реализации, круга потребителей, взаимозаменяемости.

Аналогично, заявленные товары «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе мёда 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 обогащённые 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; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; 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 безалкогольные для приготовления напитков» являются однородными в высокой степени товарам «квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе мёда 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 обогащённые 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; смеси сухие на основе крахмала для приготовления 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 безалкогольные для приготовления напитков». Эти товары являются безалкогольными напитками, относятся к одному

роду, виду, имеют одинаковое назначение, общие условия реализации и круг потребителей, характеризуются признаком взаимозаменяемости.

Изложенное свидетельствует о наличии невысокой или высокой степени сходства сравниваемых обозначений и высокой степени однородности товаров, представленных в сравниваемых перечнях, что в своей совокупности определяет наличие вероятности смешения заявленного обозначения и всех противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 68655, 260365, 928733 в отношении однородных товаров. Следовательно, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2024.**