


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «МАРТ», Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023713733, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения «» испрашивалась по заявке № 2023713733, поданной 22.02.2023, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.05.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, включенные в состав заявленного обозначения слова «гостиница», «hotel» не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем слова «Сибирь», «Siberia» (где «Siberia» в переводе с английского языка означает «Сибирь» – территория России, простирающаяся от Урала на западе до хребтов

тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до границы с Центральной Азией на юге (см., например, <https://translate.google.ru/>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4465/Сибирь)) также не обладают различительной способностью, поскольку характеризуют заявленные услуги, а именно указывают на место их оказания и место нахождения заявителя, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слов «Сибирь Siberia гостиница hotel» в качестве неохранных элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «Сибирьсибирь» по свидетельству № 582216 с приоритетом от 27.11.2014 (срок действия продлен до 27.11.2034), зарегистрированным на имя Иванова Дениса Владимировича, г. Новосибирск, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;



- товарным знаком «СИБИРЬ» по свидетельству № 397210 с приоритетом от 02.08.2007 (срок действия продлен до 02.08.2027), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирия», г. Пермь, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;



- товарным знаком «сибирь» по свидетельству № 361752 с приоритетом от 14.05.2007 (срок действия продлен до 14.05.2027), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Сибпропромстрой», Красноярский край, г. Красноярск, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

«Авиакомпания «Сибирь»

- товарным знаком « **Siberia Airlines** » по свидетельству № 297825 с приоритетом от 05.08.2004 (срок действия продлен до 05.08.2034), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь», Новосибирская обл., г. Обь, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- товарным знаком «**SIBIR S7**» по свидетельству № 303343 с приоритетом от 25.05.2004 (срок действия продлен до 25.05.2034), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Группа компаний С 7», Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 02.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- следует учитывать сосуществование противопоставленных товарных знаков



с товарным знаком заявителя «**СИБИРЬ**» по свидетельству № 293705, что подтверждает отсутствие сходства до степени смешения, установленного Роспатентом при предоставлении правовой охраны данным товарным знакам;

- следует учитывать принцип единообразия правоприменительной практики, так как правовые подходы к анализу схожих обозначений должны быть единообразными, что подтверждается постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 года по делу № СИП-645/2019;

- сходство неохраняемых элементов товарных знаков во внимание не принимается, что подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2021 года по делу № СИП-57/2020 и постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 года по делу № СИП-57/2018.

На основании изложенного заявитель отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 02.05.2024 по заявке № 2023713733 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023713733 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.02.2023) поступления заявки № 2023713733 на регистрацию товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, 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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «» по заявке № 2023713733 является комбинированным, состоит из слов «гостиница», «Сибирь», «hotel», «Siberia», выполненных в две строки и разделенных изобразительным элементом. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баров;

услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов».

Анализ соответствия элементов «Сибирь», «Siberia», «гостиница», «hotel» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сибирь – большая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Сев. Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге. Площадь ок. 10 млн. км² (Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/270330>).

Siberia – сущ.; геогр.: Сибирь (азиатская территория России от Урала до Тихого океана) (Англо-русский современный словарь, 2014, https://top_english.academic.ru/74813).

Гостиница – дом для временного проживания приезжающих с одноместными или неодноместными номерами, с обслуживанием (Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/41626>).

Hotel – сущ.: гостиница, отель (Англо-русский современный словарь, 2014, https://top_english.academic.ru/40051).

Заявитель указал слова «Гостиница», «Hotel» в качестве неохранных при подаче заявке. Действительно, указанные элементы характеризуют вид услуг, к которым относятся все услуги заявленного перечня, в связи с чем отнесение их к неохранным элементам является правомерным. Периферическое расположение и небольшой размер по сравнению с иными элементами обозначения свидетельствуют о возможности признания их неохранными в составе обозначения.

Слова «Сибирь», «Siberia» в силу своего значения указывают на конкретную территорию – часть России, в связи с чем могут ориентировать потребителя о каких-либо свойствах или территории происхождения товаров, вместе с тем испрашиваемый перечень не содержит товаров, касается только услуг по

предоставлению мест для проживания, по отношению к которым характеризующая способность слова «Сибирь» / «Siberia» отсутствует.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания слов «Сибирь» и «Siberia» неохранными в заявленном обозначении, предназначенном для индивидуализации услуг по предоставлению временного проживания.

В отношении соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением были противопоставлены принадлежащие иным лицам товарные знаки «Сибирьсибирь»



по свидетельству № 582216, «СИБИРИЯ» по свидетельству № 397210,



« сибирь» по свидетельству № 361752, « «Авиакомпания «Сибирь» Siberia Airlines» по

свидетельству № 297825, «**SIBIR S7**» по свидетельству № 303343.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения выполняют доминирующие визуально словесные элементы «Сибирь», «Siberia», разделенные графическим элементом, напоминающим сочетание букв «С» и «S» – первых букв слов «Сибирь», «Siberia» – поскольку именно данные элементы акцентируют на себе внимание в первую очередь и обуславливают запоминание обозначения потребителями.

Слово «Сибирь» (перевод на английский язык «Siberia») и его транслитерация «Sibir» являются также основными индивидуализирующими элементами противопоставленных товарных знаков «Сибирьсибирь» по свидетельству



№ 582216, « сибирь» по свидетельству № 361752, « «Авиакомпания «Сибирь» Siberia Airlines» по

свидетельству № 297825, «**SIBIR S7**» по свидетельству № 303343. Указанное

свидетельствует о фонетическом и семантическом тождестве основных элементов сравниваемых обозначений и, как следствие, об их сходстве в целом.

Необходимо отметить, что общий алфавит определяет общее визуальное сходство основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений.

Высокая степень сходства доминирующих словесных элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными

знаками «Сибирьсибирь», « **сибирь** международный выставочно-деловой центр имени Карена Мурадяна», « «Авиакомпания «Сибирь» **Siberia Airlines**», «**SIBIR S7**» в целом.

В противопоставленном товарном знаке «» по свидетельству № 397210 основным элементом является слово «Сибирия», выполненное буквами русского алфавита.

С точки зрения звукового критерия, слова «Сибирь» и «Сибирия» совпадают в большинстве звуков при их одинаковой последовательности: отличием является окончание слов. Вместе с тем общая фонетическая длина отличается незначительно, ударение в обоих случаях падает на второй слог. Сравнение слова «Siberia» [Сибериа], присутствующего в заявленном обозначении, с указанным элементом противопоставленного товарного знака также демонстрирует фонетические признаки сходства: 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; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных.

С графической точки зрения слова «Сибирь» и «Сибирия» в большинстве букв совпадают. Первые пять букв идентичны, разница заключается в окончании. Вместе с тем общее визуальное восприятие обоих слов является сходным. Присутствие

английской версии «Siberia» не меняет вывода о визуальном сходстве, так как графический критерий не является определяющим.

Что касается семантического признака, то оба варианта обозначают один и тот же регион в Северной Азии. В русском языке закрепилось название «Сибирь», в то время как «Сибирия» является вариантом прочтения названия той же территории на словенском, латышском языках, встречается в исторических текстах.

Таким образом, доминирующие слова «Сибирь» / «Siberia» и «Сибирия» являются вариантами одного и того же географического наименования, их фонетические и графические различия незначительны, в силу чего они являются сходными, как следствие, сходными в целом являются заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки.

Заявитель полагает, что применение пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса является противоречивым, следовательно, противопоставление указанных в оспариваемом решении Роспатента товарных знаков может быть снято.

Заявленное обозначение выполнено с визуальным выделением слов «Сибирь» и «Siberia», их роль в составе обозначения является определяющей. При этом коллегией не поддержан вывод оспариваемого решения о неохраноспособности этих слов в рассматриваемом обозначении применительно к услугам заявленного перечня.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ услуг 43 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные услуги «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баров;

услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов» являются услугами, связанными с предоставлением мест временного проживания.

Услуги того же рода и назначения присутствуют в перечнях регистраций №№ 582216, 397210, 361752, 297825, 303343 («обеспечение временного проживания», «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов», «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы», «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов», «дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений»).

Общие род и назначение, одинаковые условия оказания, взаимодополняемость и взаимозаменяемость сравниваемых услуг свидетельствуют об их однородности.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, наряду с однородностью сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, представленных в их перечнях, определяют вывод о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для отмены решения Роспатента.

Что касается довода о сосуществовании противопоставленных товарных



знаков с товарным знаком «**СИБИРЬ**» по свидетельству № 293705, то он не является убедительным, поскольку охраноспособность каждого обозначения оценивается на дату подачи заявки исходя из соответствующих результатов поиска о действующих товарных знаках. При этом вопрос правомерности предоставления

правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 582216, 397210, 361752, 297825, 303343 не входит в предмет рассмотрения по возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.05.2024.