

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 27.07.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «АРНИКС», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727197, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Сокровище Сибири**» по заявке №2021727197, поданной 30.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727197. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «СИБИРИ» (Сибирь – территория России, простирающаяся от Урала на запад до хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северно-Ледовитого океана на север до границы с

Центральной Азией на юг (Географические названия мира: Топонимический словарь. М.: АСТ. Поспелов Е.М. 2001), а поскольку заявитель по заявке №2021727197 находится в Москве, регистрация заявленного обозначения на его имя способна ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, места производства товаров/оказания услуг, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 27.07.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ следующим образом:

05 класс: бальзамы для медицинских целей; глюкоза для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; добавки пищевые; препараты витаминные; добавки пищевые из масла льняного семени; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные;

32 класс: аперитивы безалкогольные; вода газированная; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки на базе меда 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 обогащенные 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; 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]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; Щербет

[напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков;

35 класс: услуги продажи вышеуказанных товаров 5 и 32 классов;

- в подтверждение производства и продажи данного перечня товаров у заявителя имеется договор контрактного производства товаров №193/1 с ООО «ВИТАМИН ПРОДУКТ» (приложение №1), осуществляющим деятельность в городе Барнауле Алтайского края. Алтайский край территориально входит в Сибирский федеральный округ;

- также заявителем представлено Приложение №2 к договору контрактного производства №193/1, из которого можно сделать вывод о количестве товара и затратах на него;

- таким образом, регистрация испрашивается на товары, произведенные в Сибири, а также на услуги по продаже товаров, произведенных в Сибири. Ввод потребителя в заблуждения относительно места производства и оказания услуг невозможен.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021727197 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем был приложен договор контрактного производства №193/1 от 21 апреля 2021 года с приложением №2 (приложение №1).

Заявитель 19.09.2022 направил дополнение к возражению, в котором просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг (приведен по тексту заключения выше) с дополнительной формулировкой «все товары производятся в Сибири».

Дополнительно, коллегия отмечает, что заявителем на этапе экспертизы в материалы дела представлялся договор на контрактное производство №46 от 03.02.2022 между ООО «АРНИКС» и ООО «Витамин Продукт» (приложение №2).

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

С учетом даты (30.04.2021) подачи заявки №2021727197 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).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 «**Сокровище Сибири**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Словосочетание «Сокровище Сибири» не является устойчивым, поскольку не закреплено в целом в словарных и иных информационных источниках, следовательно, его содержание сводится к совокупности значений входящих в него слов. Слово

«Сокровище» означает «драгоценность, дорогая вещь» (см. Толковый словарь Ожегова (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=29726>)).

Словесный элемент «Сибири» представляет собой существительное «Сибирь», стоящее в родительном падеже, при этом Сибирь - территория России, простирающаяся от Урала на запад до хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северно-Ледовитого океана на север до границы с Центральной Азией на юг (Географические названия мира: Топонимический словарь. М.: АСТ. Поспелов Е.М. 2001).

Совокупность значений представленных в обозначении слов позволяет заключить, что основным словом, которое в наибольшей степени влияет на смысловой образ словосочетания в целом, является слово «Сибири», а слово «Сокровище» дополнительно смещает акцент на территории, относящиеся к Сибири.

Учитывая, что заявитель является юридическим лицом с местом нахождения в Москве, заявленное обозначение «Сокровище Сибири» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия поясняет, что заключенные между ООО «АРНИКС», Москва, и ООО «Витамин Продукт», город Барнаул, договоры на контрактное производство №№193/1, 46 от 21.04.2021 и от 03.02.2022 (приложения №№1, 2), не лишают заявителя в случае получения правовой охраны товарного знака по заявке №2021727197 возможности вести свою деятельность по производству товаров 05, 32 классов МКТУ и продвижению их в иных областях Российской Федерации, а не только в Сибири. При этом словесный элемент «Сибири» заявленного обозначения вызывает представление с определенным местом происхождения товаров/услуг (а именно в Сибири), что в отношении заявителя создает возможность для введения потребителя в заблуждение.

Дополнительно, коллегия отмечает, что ограничение перечня заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ формулировкой «все товары производятся в Сибири» не может быть принято во внимание, так как подобное ограничение перечня не предусмотрено

МКТУ(<https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/klassifikatory/mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-tovarov-i-uslug/klassifikatsiya-tovarov-i-uslug-mktu-11-2019-g-.php>).

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 27.04.2022. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2022.