

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 17.04.2020, поданное АО «СИБИРЬ», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019712103 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

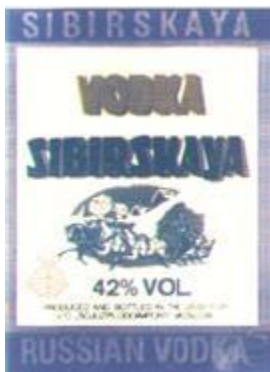
Словесное обозначение «Традиции Сибири» по заявке №2019712103, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «СИБИРЬ» по свидетельству №553112, с приоритетом от 01.08.2013, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «СИБИРЬ» по свидетельству №292084, с приоритетом от 11.02.2004, срок действия регистрации продлен до 11.02.2024, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со словесным элементом «SIBIRSKAYA» комбинированного товарного знака



«» по свидетельству № 68655, с приоритетом от 04.03.1981, срок действия регистрации продлен до 04.03.2021, зарегистрированного на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает однородность заявленных товаров и товаров, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, поэтому оно не может быть семантически сходно с отдельно входящими в него словесными элементами;

- логическое ударение в словосочетании «Традиции Сибири» падает на слово «Традиции», так как словесный элемент «Сибири» является зависимым словом, а словесный элемент «Традиции» - главным словом;

- словесные элементы «СИБИРЬ, Сибирская/SIBIRSKAYA» входят в состав многочисленных товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем данные элементы являются слабыми и утратили свою различительную способность;

- в рассматриваемом обозначении словесный элемент «Сибири» визуально никак не доминирует, следовательно, нет оснований для проведения «разбивки» словосочетания «Традиции Сибири» на два отдельных словесных элемента;

- словесное обозначение «Традиции Сибири» не являются сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками семантически, фонетически и визуально, производят на потребителей различное друг от друга впечатление;

- приведенные в возражении примеры ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «Сибирь», а также образованные от него словосочетания, позволяют

утверждать об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками;

- одновременное использование заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков «СИБИРЬ», «SIBIRSKAYA» в гражданском обороте не способно вызвать у потребителей ложное представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателям противопоставленных товарных знаков, поскольку на данный момент на рынке помимо продукции, маркированной противопоставленными знаками, реализуется ряд брендов алкогольной продукции, в наименование которой входят словосочетания со словесным элементом «Сибирь» (образованными от него словами).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2019712103 [1];
- скриншоты с сайтов о смысловых значениях слов «словосочетание», «традиция», «Сибирь» [2];
- результаты Интернет-поиска по запросу «Водка» [3];
- информация из открытых реестров относительно товарных знаков по свидетельствам №№403557, 678418, 357913 [4].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.03.2019) поступления заявки №2019712103 правовая база для оценки охраноспособности 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 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

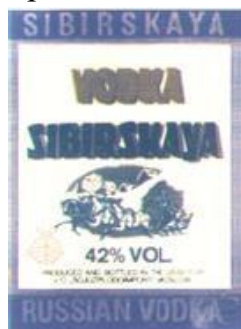
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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 по заявке №2019712103 представляет собой словесное обозначение «Традиции Сибири», выполненное в одну строку стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, при этом первые буквы слов «Т», «С» - заглавные. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№553112, 292084 представляют собой словесное обозначение «СИБИРЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №553112 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «бальзамы, содержащие алкоголь». Товарный знак по свидетельству №292084 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 68655 является



комбинированным обозначением «», представляющим собой вытянутую по вертикали прямоугольную этикетку, обрамленную рамкой синего цвета, включающую в свой состав оригинальные изобразительные элементы, цифровые, словесные элементы и условные обозначения. Товарный знак зарегистрирован с исключением из правовой охраны всех словесных и цифровых обозначений, кроме слов «SIBIRSKAYA» и «СПИ», в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Сравнительный анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и товаров 33, 32 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовой категории товаров «алкогольные напитки», что заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Традиции Сибири» и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «Сибирь», «SIBIRSKAYA» показал, что данные обозначения включают в себя словесный элемент «Сибирь» и производные от него, слово «Сибири» (в родительном падеже), слово «SIBIRSKAYA» (прилагательное, образованное от слова «Сибирь»). Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение представляет собой единое и неделимое словосочетание, состоящее из двух значимых словесных элементов, придающих ему иное, отличное от словесных элементов противопоставленных знаков, звучание, смысловое и визуальное восприятие.

Фонетические отличия обусловлены наличием в заявленном обозначении словесного элемента «Традиции», с которого начинается прочтение обозначения, то есть акцентирующего на себе внимание потребителей. Таким образом, с точки зрения

фонетики, словесные элементы сравниваемых товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, букв, гласных, согласных, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений. Ни один из противопоставленных товарных знаков не имеет фонетического воспроизведения, сходного с произношением словесной части заявленного обозначения («Тра-ди-ции-Си-би-ри»).

Визуально словесные элементы сравниваемых товарных знаков также производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, а также различия заявленного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 68655 в графическом исполнении, цветовой гамме словесных элементов и использования различных вариантов алфавитов при написании словесных элементов.

Сопоставляемые словесные элементы не сходны по смысловому фактору сходства на основании следующего. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Традиции Сибири», в котором существительные «Традиции» и «Сибири» связаны друг с другом по смыслу и грамматически. Согласно словарно-справочным изданиям (см. [ru.wikipedia.org.](http://ru.wikipedia.org), <http://slovariki.org/>) словесный элемент «Традиция» (от лат. *traditio* – предание, обычай) – множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение. Словесный элемент «Сибирь» – большая часть азиатской территории Российской Федерации, 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 Монголией на юге (dic.academic.ru. Большой энциклопедический словарь).

На основании изложенного видно, что семантика, заложенная в словосочетание «Традиции Сибири», будет вызывать у потребителя ассоциации с товарами, произведенными с учетом опыта, навыков, способов, устоев, традиций (например, по традиционным рецептам) характерных для территории Сибири.

Следует указать, что при определении семантического значения заявленного обозначения особое внимание уделялось элементу «Традиции» расположенному в начальной позиции, который привносит в обозначение определенную индивидуализирующую составляющую, позволяющую потребителю отличить товар

заявителя от товара другого изготовителя (алкогольные напитки одного завода от алкогольных напитков другого завода).


В свою очередь словесный элемент «Сибирь» противопоставленных знаков и образованное от него прилагательное «SIBIRSKAYA», входящее в состав этикетки, будут восприниматься потребителями в их прямом значении, то есть как обширный географический регион, определенная территория Российской Федерации и товар, изготовленный на данной территории.

Таким образом, заявленное обозначение «Традиции Сибири» обладает семантикой, отличной от словесных элементов «Сибирь»/«SIBIRSKAYA», поскольку способно порождать различные ассоциации, позволяющие потребителю отличать источник происхождения продукции.

Изложенный анализ приводит к выводу о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом и, как следствие, об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является неубедительным.

К сведению коллегией были приняты во внимание ранее зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки, включающие в свой состав словосочетания, образованные со словесным элементом «Сибирь», в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных

заявленным товарам 33 класса МКТУ. Например, товарные знаки «»,

«**ВРАТА СИБИРИ**», «ЛЕГЕНДА СИБИРИ», «СЕРДЦЕ СИБИРИ» по свидетельствам №№235361, 256314, 678418, 357913 и т.д [4].

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2020, отменить решение Роспатента от 28.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019712103.