

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 16.10.2021 возражение Акционерного общества «Бенат», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021729139 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

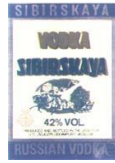
Обозначение по заявке № 2021729139 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**ЖИВИЦА СИБИРСКАЯ**», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 260365

( **SIBIRSKAYA** )



и 68655 ( ), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.09.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, наличием в противопоставленных комбинированных товарных знаках изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном словесном обозначении, количеством слов, слогов, звуков и букв и составами звуков и букв, а также смысловыми значениями сравниваемых знаков, поскольку заявленное обозначение представляет собой единое (неделимое) словосочетание **«ЖИВИЦА СИБИРСКАЯ»**, которое ассоциируется с происходящими из Сибири смолой, кедром, живицей, хвоей, с естественностью, натуральностью и живительной силой природы Сибири, причем логическое ударение в нем падает на слово **«ЖИВИЦА»**, которое охраняется, в частности, в качестве товарного знака по свидетельству № 662316 на имя заявителя в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, в то время как второе слово **«СИБИРСКАЯ»** является «слабым» с точки зрения индивидуализирующей функции, поскольку используется во многих товарных знаках на имя различных лиц.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.05.2021) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

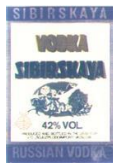
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) 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:

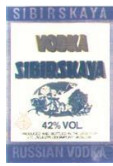
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на 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 настоящем пункте, 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 выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «**ЖИВИЦА СИБИРСКАЯ**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.05.2021 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 260365 с приоритетом от 27.12.2002 (  ) и по свидетельству № 68655 с



приоритетом от 04.03.1981 (  ) представляют собой соответствующие комбинированные обозначения, в которых доминируют выполненные оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита слова «**SIBIRSKAYA**», так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение, выполнены шрифтом более крупным, чем другие словесные элементы, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном или графическим оформлением для указанных доминирующих слов. Данное обстоятельство обуславливает то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этих товарных знаках несут слова «**SIBIRSKAYA**», которые и подлежат, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением. Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением доминирующих в противопоставленных товарных знаках слов «**SIBIRSKAYA**», в их транслитерации буквами русского алфавита «**СИБИРСКАЯ**», в заявленное обозначение, что обуславливает вывод о наличии у сравниваемых знаков крайне близких составов звуков и соответствующих совпадающих звукосочетаний (слов), причем в заявленном обозначении данное слово, несмотря на вторую позицию, акцентирует на себе особое внимание, занимая бóльшую часть пространства, имея бóльшее количество слогов и звуков, чем другое слово.

Словосочетание «**ЖИВИЦА СИБИРСКАЯ**» действительно имеет грамматическую и семантическую взаимосвязи между данными словами.

Однако такое словосочетание вовсе не является неразрывно устойчивым словосочетанием, которое обладало бы в целом какими-либо определенными смысловыми значениями, отличающимися от семантики составляющих его отдельных слов, а предложенные заявителем в возражении ассоциативно-смысловые образы от его восприятия, связанные с происходящими из Сибири смолой, кедром, живицей, хвоей, с естественностью, натуральностью и живительной силой природы Сибири, являются исключительно субъективными домысливаниями заявителя, которые напрямую никак не следуют из тех или иных сведений каких-либо словарей.

Так, отсутствуют какие-либо сведения о тех или иных особенностях живицы, то есть смолистой густой массы, выделяющейся из разрезов на деревьях, произрастающих именно в Сибири, о кардинальных отличиях такой сибирской живицы от других или об особом таком отдельном виде живицы.

Вместе с тем, в сравниваемых знаках фонетически тождественные друг с другом слова «**СИБИРСКАЯ**» и «**SIBIRSKAYA**» порождают одинаковые прямые ассоциации только лишь с какой-либо принадлежностью Сибири, что обуславливает вывод о подобии заложенных в сравниваемые знаки соответствующих понятий и идей, которое никак не опровергается наличием в заявленном обозначении еще и другого слова «**ЖИВИЦА**».

Довод возражения о том, что слово «**ЖИВИЦА**» охраняется, в частности, в качестве товарного знака по свидетельству № 662316 на имя заявителя в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, является в данном случае совершенно неубедительным, так как соответствующее исключительное право на него вовсе не предусматривает обязательности государственной регистрации на имя заявителя иных товарных знаков, включающих в себя данное слово в сочетании с какими-либо другими элементами.

Что касается довода возражения о том, что слово «**СИБИРСКАЯ**» является «слабым» с точки зрения индивидуализирующей функции, то есть не обладающим достаточной различительной способностью, поскольку используется во многих товарных знаках на имя различных лиц, то следует

отметить, что предоставление правовой охраны противопоставленным товарным знакам, в которых доминируют и несут основную индивидуализирующую нагрузку фонетически тождественные слова «SIBIRSKAYA» – транслитерация в латинице слова «СИБИРСКАЯ», никак не было оспорено заявителем в установленном порядке по соответствующему правовому основанию для отказа в государственной регистрации товарного знака.

При этом некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовым и шрифтовым их исполнениям, по наличию в противопоставленных комбинированных товарных знаках изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном словесном обозначении, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составам звуков и букв с учетом наличия в заявленном обозначении слова «ЖИВИЦА», отсутствующего в противопоставленных товарных знаках, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство за счет полного фонетического вхождения одного обозначения в другое и подобия заложенных в них соответствующих понятий и идей. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 33 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, с одной стороны, и товары 33

класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, с другой стороны, либо просто совпадают друг с другом, либо соотносятся между собой как вид-род (различные виды алкогольных напитков относятся к родовому понятию напитков алкогольных), либо относятся к одной и той же общеродовой группе товаров (алкогольные напитки и составы для их изготовления), то есть являются однородными друг с другом, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2021,  
оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2021.**