

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. №051-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Магия Алтай», Республика Алтай, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724032, при этом установлено следующее.



Магия Алтай

S I B E R I A

Комбинированное обозначение по заявке №2019724032, поданной 22.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724032 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6(2), 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- наименованием места происхождения товаров №142 «Алтайский мед», право пользования которым предоставлено:

- Сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовой кооперативу второго уровня "Алтай - медовый край", 656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Северо-Западная, 27-32 (свидетельство №142/1 с приоритетом от 19.04.2013 – (1));

- Обществу с ограниченной ответственностью "Алтайский Пчелоцентр", 656016, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Коммунаров, 122А (свидетельство №142/2 с приоритетом от 19.10.2017 – (2)),

- Обществу с ограниченной ответственностью "Меда Алтая", 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции, 84/1, офис 3 (свидетельство № 142/3 с приоритетом от 07.11.2017 – (3)),

- Ревякину Алексею Викторовичу, 630120, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Танкистов, 21, кв. 4 (свидетельство № 142/4 с приоритетом от 16.07.2018 – (4));

- Ширяеву Алексею Васильевичу, 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, 62 В (свидетельство №142/5 с приоритетом от 04.05.2019 – (5));

- наименованием места происхождения товаров № 193 «Мед горного Алтая», право пользования которым предоставлено:

- Обществу с ограниченной ответственностью "Республиканский пчелоцентр", 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чкалова, 20, (свидетельство №193/01 с приоритетом от 24.12.2018 – (6));

- с товарным знаком **siBEEERia** по свидетельству № 656418 с приоритетом от 19.05.2017 – (7), зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью "ПРОДО Финанс", Москва, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- с товарным знаком **SIBERRYA**, по свидетельству № 641313 с приоритетом от 13.10.2016 – (8), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сиберрия Рус", Москва, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;



- с товарным знаком , по свидетельству № 529759 с приоритетом от 18.09.2013 – (9), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Салехардский комбинат" 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ленина, 2Б, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Роспатент 03.11.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации (1-б) не являются сходными, что подтверждается судебной практикой (например, решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-793/2018, по делу СИП-1045/2019 и другие), а также практикой Роспатента, согласно которой существует большое количество зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами, включая «АЛТАЙСКИЙ»;

- кроме того, сосуществуют наименование места происхождения товаров «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» (№ 27) и товарные знаки со словом «ВОЛОГОДСКОЕ» («ВОЛОГОДСКОЕ ЗОЛОТО» (свидетельство № 311868), «ВОЛОГОДСКОЕ УТРО» (свидетельство № 308242), «ВОЛОГОДСКОЕ ЛЕТО» (свидетельство № 670311)), зарегистрированные в отношении товара «масло», аналогично сосуществуют наименование места происхождения товаров «БАШКИРСКИЙ МЁД» (№ 83) и товарные знаки со словом «БАШКИРСКИЙ» («БАШКИРСКИЙ КУПЕЦ» (свидетельство № 451060), «БАШКИРСКИЕ ПРОСТОРЫ» (свидетельство №

613411), «БАШКИРСКОЕ ПОДВОРЬЕ» (свидетельство № 537515), «БАШКИРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» (свидетельство № 671918)) и так далее;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (7-9) также не являются сходными, поскольку производят разное общезрительное впечатление;

- кроме того, заявитель отмечает, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «МАГИЯ АЛТАЯ», а словесный элемент «SIBERIA», не занимающий доминирующего положения, обладает слабой различительной способностью, ввиду частого использования его как указание на место нахождения изготовителя или место производства товаров, в связи с чем просит исключить его из состава заявленного обозначения, поскольку считает, что такие изменения не изменяют заявленное обозначение по существу и не меняют его восприятие в целом;

- заявитель также отмечает, что словесный элемент «МАГИЯ АЛТАЯ» включен в его фирменное наименование, созданное ранее регистрации НМПТ «Мед горного Алтая» №193.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019724032 в отношении всех заявленных товаров.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 30.12.2020 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2020».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2021 по делу № СИП-144/2021 признано недействительным решение Роспатента от 30.12.2020 как не соответствующее пунктам 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что Роспатентом не была дана надлежащая оценка всем доказательствам и сведениям, представленным в материалы возражения, а также не были учтены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и объективного рассмотрения возражения заявителя.

Так, суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о некорректности проведенного административным органом сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными НМПТ и о неправомерности основанного на

нем вывода о сходстве до степени смешения, поскольку при принятии оспариваемого решения административным органом была нарушена установленная законом, а также правоприменительной практикой методология оценки обозначения по заявке №2019724032 с противопоставленными НМПТ.

Роспатент также не привел мотивы, руководствуясь которыми он пришел к выводу о том, что исключение словесного элемента «SIBERIA» из состава заявленного обозначения приведет к необходимости проведения дополнительного информационного поиска.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усмотрел оснований не согласиться с выводами, сделанными судом первой инстанции

По указанным причинам решение Роспатента от 30.12.2020 было признано недействительным, возражение, поступившее 03.11.2020, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2019) поступления заявки № 2019724032 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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).

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на

такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах, в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не

принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019724032 было



Магия Алтая
SIBERIA

заявлено комбинированное обозначение

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявителем было заявлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из обозначения словесного элемента «SIBERIA», поскольку данный элемент не занимает доминирующего положения и указывает на место производства товаров.

Исходя из выводов Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-144/2021 от 24.08.2021 словесный элемент «SIBERIA» имеет описательное значение, играет незначительную роль в формировании различительной способности обозначения в целом, не оказывает влияния на впечатление от восприятия отдельных его элементов либо всего обозначения в целом и не является доминирующим.

С учетом выводов Суда по интеллектуальным правам коллегия полагает, что исключение из заявленного обозначения словесного элемента «SIBERIA» не повлечет существенного изменения по заявке №2019724032.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является следующее обозначение



Магия Алтая.

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

Поскольку из заявленного обозначения исключен словесный элемент «SIBERIA», указанные в заключении по результатам экспертизы противопоставленные товарные

знаки: **siBEEria** по свидетельству № 656418 – (7), **SIBERRYA**

по свидетельству № 641313 – (8),  по свидетельству № 529759 – (9), могут быть сняты, в силу их несходства.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- наименование мест происхождения товаров «АЛТАЙСКИЙ МЁД», зарегистрированное под №142 (далее – НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД»);
- наименование места происхождения товаров № 193 «Мед горного Алтая» (далее – НМПТ «Мед горного Алтая»).

Противопоставленное НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД», зарегистрированное за № 142, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «пчелиный мёд» с указанием места происхождения товара Алтайский край.

Противопоставленное НМПТ «Мед горного Алтая», зарегистрированное за № 139, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана предоставлена в отношении товара «мёд» с указанием места происхождения товара Республика Алтай.

Как установлено Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-144/2021 от 24.08.2021 в сравниваемых словосочетаниях «Магия Алтая» - «АЛТАЙСКИЙ МЁД» - «Мед горного Алтая» сильными элементами являются слова «Алтая», «Алтайский», поскольку в сравниваемых словосочетаниях логическое ударение падает на существительное, а не на прилагательное. Суд по интеллектуальным правам также считает, что семантическое значение и фонетическое звучание других элементов «Магия» и «МЁД» являются принципиально различными.

Сопоставительный

анализ

заявленного

обозначения



Магия Алтая и противопоставленных НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и НМПТ «Мед горного Алтая» на предмет их сходства, с учётом выводов Суда по делу № СИП-144/2021, показал, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства, а также по визуальному признаку сходства в силу того, что противопоставленные НМПТ представляют собой словесные обозначения, в то время как, заявленное обозначение является комбинированным, включающим оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шишки.

Таким образом, с учетом выводом Суда по делу № СИП-144/2021, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и НМПТ «Мед горного Алтая» и, следовательно, соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2020, отменить решение Роспатента от 20.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019714032.