

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский Водочный Завод», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739022 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение **Серебро Сибири** по заявке № 2019739022, поданной 08.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019739022.

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 б(2) статьи 1483

Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

Золото Сибири

по свидетельству №739210 с приоритетом от 01.04.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Астур», г. Томск, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено по принципу противоположности заложенных в обозначения понятий, идеи.

В Роспатент 01.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «золото» и «серебро» не являются противоположными понятиями, а относятся к одному родовому понятию - благородные металлы. Однако, золото и серебро имеют разную ценность (стоимость) и внешний вид, в связи с чем семантически различны;

- заявитель отмечает, что сочетание слов «мягкое золото Сибири» имеет устойчивое семантическое значение, относящееся к пушному зверю (соболу, лисице), то по аналогии и словосочетание «Золото Сибири» имеет устойчивое семантическое значение, относящееся к золотым приискам, в то же время заявленное обозначение «Серебро Сибири» имеет другое устойчивое семантическое значение, связанное с сибирскими снегами;

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует семантическое сходство;

- сравниваемые словесные обозначения также несходны фонетически и визуально, в силу того, что содержат разные словесные элементы «ЗОЛОТО» и «СЕРЕБРО»;

- при этом заявитель отмечает, что в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «ЗОЛОТО» и «СЕРЕБРО», в то время как, слово «СИБИРИ» является слабым элементом, что подтверждается большим количеством зарегистрированных товарных знаков, представляющих собой словосочетание, состоящее из двух слов, одним из которых является слово «СИБИРИ» (например, товарные знаки «БУКЕТ СИБИРИ»

(свидетельство 175077), «БОГАТСТВО СИБИРИ» (свидетельство №235361), «ТРАДИЦИИ СИБИРИ» (свидетельство №382091), «ЖЕМЧУГ СИБИРИ» (свидетельство №398880), «ДОСТОЯНИЕ СИБИРИ» (свидетельство №403557) и др. – (2);

- в подтверждение несходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) заявитель также приводит примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 33, 32 (пиво) классов МКТУ, а именно:

- «Золото Сибири» (свидетельство №180450) и «СЕРЕБРО СИБИРИ» (свидетельства № 210741 и № 410841) – (3);

- «РУССКОЕ ЗОЛОТО» и «РУССКОЕ СЕРЕБРО» (свидетельства № 301724 и №451291) «Чистое серебро» и «ЧИСТОЕ ЗОЛОТО/PURE GOLD (свидетельства №443797 и № 751575) – (4);

- заявитель также обращает внимание, что начал производить водку «Серебро Сибири» с декабря 2015 года, согласно лицензионному договору, зарегистрированному Роспатентом за №РД0183058 от 12.10.2015 между ним и правообладателем товарного знака «СЕРЕБРО СИБИРИ» по свидетельству №410841. В связи с тем, что срок действия регистрации данного товарного знака не был своевременно продлен правообладателем, правовая охрана товарного знака была прекращена 15.08.2018. В июне 2019 г. руководством ООО «Красноярский Водочный Завод» было принято решение возобновить выпуск водки «СЕРЕБРО СИБИРИ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019739022 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;
3. Выдержки из учебника для юридических вузов, автор Кириллов В.И., касающиеся сведений об «отношениях между понятиями»;

4. Распечатки из сети Интернет публикации «Стратегический запас правителей Руси и России. Мягкое золото Сибири»;
5. Распечатки из сети «Интернет сведений о писателях Вяткине Г.А. и Четвериковой Т. Г. и их произведениях»;
6. Распечатка уведомления от 07.10.2009 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2008726396 на товарный знак «СЕРЕБРО СИБИРИ»;
7. Сведения о производственной деятельности заявителя.

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

С учетом даты подачи заявки (08.08.2019) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **Серебро Сибири**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 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; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак

Золото Сибири

по свидетельству №739210 (1), представляющий

собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джсин; 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».*

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СИБИРИ».

Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом, а также графическая манера, в которой они исполнены (каждое слово выполнено с заглавной буквы, слова расположены на одном уровне) сближает сравниваемые обозначения визуально.

Что касается семантического признака сходства, то коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые обозначения «Серебро Сибири» и «Золото Сибири», действительно, не являются противоположными понятиями, вместе с тем, входящие в их состав слова «Серебро» и «Золото» означают драгоценные металлы (серебро и золото – драгоценные металлы, см. <https://dic.academic.ru/>), то есть имеют одинаковую семантику, в связи с чем обозначения «Серебро Сибири» и «Золото Сибири» могут вызывать в сознании потребителя одинаковые ассоциации.

Довод заявителя относительно того, что словосочетание «Золото Сибири» имеет устойчивое семантическое значение, относящееся к золотым приискам, а словосочетание «Серебро Сибири» – устойчивое семантическое значение, связанное с

сибирскими снегами, носит субъективный характер и не подтвержден словарно-справочными источниками информации.

Представленные с возражением распечатки из сети Интернет касаются другого словосочетания, а именно: «Мягкое золото Сибири», в распечатке стихотворения представляет мнение одного лица.

Таким образом, сравниваемые обозначения не могут быть отнесены к категории так называемых устойчивых словосочетаний (идиом), значение которых не совпадает со значениями составляющих его слов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ идентичны. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Ссылки заявителя на регистрацию иных товарных знаков (2, 3, 4), указанных в возражении, не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый товарный знак индивидуален и возможность его регистрации должна рассматриваться с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Что касается представленных сведений о производстве заявителем водки «Серебро Сибири Люкс», то коллегия отмечает, что согласно представленной этикетки, производителями данной продукции наряду с заявителем, являлись ОАО «БайкалФарм» и ООО «АПГ Минал», что не может свидетельствовать об узнаваемости данной продукции, как произведенной только заявителем.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №739210 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2020.