

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.07.2023, поданное ООО «Алкогольная Сибирская группа», г. Руза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021769049, при этом установила следующее.

Заявка №2021769049 на регистрацию обозначения «**СИББИТТЕР – ДОМА КАК В БАРЕ**» была подана на имя заявителя 21.10.2021 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента 27.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769049 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому в состав заявленного обозначения включено наименование товара определенного вида «БИТТЕР» – в переводе с немецкого и английского языков означает «горький»; «крепко-алкогольный напиток» (см. например: Объединенный словарь кулинарных терминов), вследствие чего заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как вводящее потребителя в заблуждение относительно вида, свойств заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящая в состав заявленного обозначения словесная часть «СИБ» является сокращением от «сибирский» (см. Словарь сокращений современного русского языка); «сибирский» – прилагательное к Сибирь (см. Толковый словарь Ушакова) – может быть воспринят потребителем как указание на место производства товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в г. Руза (Московская область), вследствие чего данный элемент, соответственно и заявленное обозначение в целом, квалифицирован экспертизой как способный ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, а также местонахождения заявителя на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые», при этом в состав заявленного обозначения включена словесная часть «СИБ», образованная от названия географического объекта.

Таким образом, поскольку входящая в состав заявленного обозначения словесная часть «СИБ» образована от названия географического объекта, то данная словесная часть воспринимается как указание на место, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное

происхождение части заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на регистрацию заявлено словесное обозначение «СИББИТТЕР - ДОМА КАК В БАРЕ», которое включает в себя элемент «СИББИТТЕР», а не «БИТТЕР»;

- данный словесный элемент не является лексической единицей языка, не имеет смыслового значения, не содержится в общедоступных словарно-справочных источниках информации и воспринимается, как вымышленное слово, обладающее оригинальностью, что обуславливает его способность выделить товары на рынке однородных;

- данный элемент должен рассматриваться в целом, без деления его на части, в нем нет пробела и выделять из слова часть является недопустимым (это подтверждается судебной практикой, а именно Определением Верховного суда от 17.03.2020 по делу №СИП-102/2019);

- заявленное обозначение включает в себя элемент «СИББИТТЕР», а не элемент «СИБ» и уж тем более не «Сибирь» и производные от него. Деление фантазийного слова на части необоснованно;

- заявленное обозначение является фантазийным и абсолютно нейтральным по отношению к заявленным товарам, не несёт какой – либо информации об изготовителе товара, месте производства, тем более информации, не соответствующей действительности, в связи с чем оно не может ввести потребителя в заблуждение;

- продукция «СИББИТТЕР» уже давно присутствует на рынке и изготавливается известной группой компаний, которая занимает на рынке производителей алкогольной продукции одно из лидирующих мест – это Алкогольная Сибирская Группа (<http://www.asg.ru/>);

- товары, которые производятся под брендом «СИББИТТЕР» с 2017 года не являются горькими настойками, представляют собой широкий ассортимент алкогольных напитков, это и сладкие настойки на ягодах, настойки на травах, самогон, водка и так далее (<https://www.asg.ru/production/sibbitter/keдр/>);

- данная группа компаний расширяет свою линейку товаров и запускает производство безалкогольных напитков;

- состав группы входит заявитель, а также еще несколько предприятий, каждое из которых имеет определённую функцию: 1) ООО «Алкогольная Сибирская группа» является крупнейшим поставщиком, произведенной заводом алкогольной продукции на российский рынок и за рубеж. Продукция поставляется в 55 стран мира. Компанией реализуются вышеуказанные алкогольные бренды. Также ООО «Алкогольная Сибирская группа» является правообладателем серии товарных знаков «СИББИТТЕР», «ТЕЛЬНЯШКА», «КЕДРОВИЦА»; 2) ООО «Омсквинпром» - крупнейший производитель алкогольной продукции на территории России, который производит алкогольную продукцию, маркируемую товарными знаками «ХАСКИ», «Белая Березка», «ГУСЛИ», «КЕДРОВИЦА», «ТАЁЖНЫЙ РЕГИОН», «ВЕЛИКАЯ ДИНАСТИЯ», «ТЕЛЬНЯШКА», «ДЖИВАН», «ПЯТЬ ОЗЕР», «СИББИТТЕР» и так далее на основании лицензионных договоров с их правообладателями, участниками данной группы компаний;



- заявитель является правообладателем товарных знаков «»,

«СИББИТТЕР», «», «», «СИББИТТЕР – сибирский специалитет», «СИББИТТЕР – сибирское разнотравье» по свидетельствам №№771882, 637231, 590577, 588754, 583093, 583092 в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) на основании договора о распоряжении исключительным правом от 25.10.2022;

- в отношении вышеприведенных товарных знаков заявителем зарегистрированы лицензионные договоры с заводом ООО «Омсквинпром» (644105, г. Омск, ул. Разъездная, д. 14, литер Б.), о чем имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания российской Федерации;

- в отношении заявленного обозначения также планируется, после его регистрации в качестве товарного знака, заключение лицензионного договора. Заявителем с данным заводом был подписан предварительный договор о намерении заключить лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака в отношении заявленного обозначения (приложение №1);

- соответственно заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров 32 класса МКТУ;

- следует подчеркнуть, что словесный элемент «СИБ» не входит в состав заявленного обозначения, в него входит словесный элемент «СИББИТТЕР», а субъективное домысливание эксперта по развертыванию данного элемента и формированию из него целого слова «СИБИРЬ» или «СИБИРСКИЙ» не позволяет соотнести данный элемент с географическим указанием, то есть местом природного происхождения каких-либо товаров и констатировать введение потребителя в заблуждение;

- как было установлено Постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-282/2015 от 25.01.16 «способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных отношении товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложен предварительный договор о намерении заключить лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака от 05.06.2023 (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (21.10.2021) заявки №2021769049 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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 словесное обозначение « **СИББИТТЕР - ДОМА КАК В БАРЕ** » по заявке №2021769049 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; 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; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для*

приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «СИББИТТЕР» заявленного обозначения не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «СИББИТТЕР» выполнен в единой стилистике - одним регистром, цветом, шрифтом, в связи с чем нет оснований для деления его на форманты. Визуально элемент «СИББИТТЕР» невозможно разделить на части.

Позиция об ошибочности деления единого словесного элемента на составные части – форманты при проведении экспертизы обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

Коллегия отмечает, что экспертиза разделила заявленное обозначение на две смысловые части «СИБ» и «БИТТЕР», чтоб понять его семантическое значение.

Вместе с тем, коллегия указывает, что сочетание букв «СИБ» может

быть воспринято потребителями не только в качестве сокращения слова «сибирский» (С. Фадеев. Тематический словарь сокращений современного русского языка. — М.: Руссо, 1998. — 538 с.), но и в качестве аббревиатуры, имеющей несколько значений: 1) система индикаторная бумажная (состоит из бумажных дисков, пропитанных реактивами и высушенных; дает возможность быстро определить продукцию индола, уреазы, декарбоксилаз аминокислот, сахаролитические свойства бактерий (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_microbiology/2737/СИБ); 2) система информационной безопасности; 3) средства индивидуальной бронезащиты; 4) станция инклинометрическая буровая (<https://словарь-сокращений.рф/а/сиб>). При этом словесная часть «БИТТЕР» является транслитерацией английского слова «bitter» и может означать не только крепко-алкогольный напиток (<https://khvorostin.com/dictionary/bitter/>), как на это указывала экспертиза, но и восприниматься потребителями в значениях: 1) разочарованный, обиженный; 2) злой; 3) резкий; 4) горький (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/bitter>). Таким образом, экспертиза соединила между собой слова русского и английского происхождения, что для рядового потребителя будет вызывать определенные трудности при понимании семантического значения словесного элемента «СИББИТТЕР» заявленного обозначения.

Следовательно, для того, чтобы установить семантику заявленного обозначения, потребителям требуется длинная цепочка домысливаний. Во-первых, заявленное обозначение необходимо разделить на форманты, во-вторых, установить связь между элементами «СИБ» и «БИТТЕР», в-третьих, понять семантику словесных элементов «СИБ», «БИТТЕР».

В рассматриваемом случае словесный элемент «СИББИТТЕР» заявленного обозначения способен вызывать рассуждения и домысливания, в связи с чем следует признать ассоциативный характер данного обозначения. Коллегия усматривает, что напрямую рассматриваемый словесный элемент не вводит потребителя в заблуждение в отношении

вида и свойств испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ, равно как и не вводит потребителя в заблуждение в отношении места производства данных товаров, точно также как и не вводит потребителя в заблуждение в отношении природного происхождения товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые».

Кроме того, коллегией было принято во внимание то обстоятельство,



что заявитель является правообладателем товарных знаков «



«СИББИТТЕР – сибирский специалитет», «СИББИТТЕР – сибирское разнотравье» по свидетельствам №№771882, 637231, 590577, 588754, 583093, 583092 в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) на основании договора о распоряжении исключительным правом от 25.10.2022. Правовая охрана указанных товарных знаков является действующей и не оспаривалась.

Учитывая, что одним из индивидуализирующих элементов заявленного обозначения «СИББИТТЕР – ДОМА КАК В БАРЕ» является словесный элемент «СИББИТТЕР», уже получивший правовую охрану в качестве товарных знаков по свидетельствам №№771882, 637231, 590577, 588754, 583093, 583092, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности

регистрации варианта его товарного знака для различных напитков. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

В связи с вышеуказанным следует признать, что заявленное обозначение «СИББИТТЕР – ДОМА КАК В БАРЕ» по заявке №2021769049 не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2023, отменить решение Роспатента от 27.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769049.