

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 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 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

SIBERIA

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 дулу СИП-1045/2019 и другие), а также практикой Роспатента, согласно которой существует большое количество зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами, включая «АЛТАЙСКИЙ», которые включены в НМПТ;

- товарные знаки, включающие словесный элемент, обозначающий место производства товаров, и наименование места происхождения товаров с указанием такого элемента и названием товара могут сосуществовать, например, 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 и 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.

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).

В соответствии с требованиями 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.

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.

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).

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.

Заявителем было заявлено 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.

Изменения, которые просит внести заявитель, существенно изменяют обозначение (затрагивает его восприятие в целом), а также внесение таких изменений не позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака, в связи с чем они ни не могут быть внесены.

В связи с изложенным объектом рассмотрения является обозначение, заявленное в первоначальных материалах.

Заявленное обозначение по заявке №2019724032 представляет собой



Магия Алтая

комбинированное обозначение **SIBERIA**, включающее словесные элементы «Магия Алтая» и «SIBERIA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры.

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

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 (далее – НМПТ 1) «АЛТАЙСКИЙ МЁД», зарегистрированное под №142;

- наименование места происхождения товаров № 193 (далее – НМПТ 2) «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 кириллицы русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «мёд» с указанием места происхождения товара Республика Алтай.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» показал, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «АЛТАЯ» – «АЛТАЙСКИЙ».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «Мед горного Алтая» показал, что в их состав входит тождественный фонетически и семантически словесный элемент «АЛТАЯ».

Некоторые отличия сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

Проведенный выше сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ (1) и (2), несмотря на некоторые отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное НМПТ противопоставляется в отношении любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано НМПТ.

Вместе с тем, коллегией отмечается, что НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и НМПТ «Мед горного Алтая» зарегистрированы в отношении товара «мед», который относится к продуктам питания, а правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые представляют собой непосредственно товар «мед» и «продукты пчеловодства», а также товаров, которые относятся к «кондитерским и хлебобулочным изделиям, ароматизаторам, добавкам пищевым, включая сахарозаменители и подсластители», которые могут содержать мёд, включать его в качестве составляющей, либо ориентировать относительно медового аромата и вкуса. Указанное усиливает возможность ассоциирования НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЁД» и НМПТ «Мед горного Алтая» с заявленным обозначением в целом.

Коллегией также принято во внимание, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права на соответствующие НМПТ.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков со словесными элементами «АЛТАЙСКИЙ», «ВОЛОГОДСКОЕ», «БАШКИРСКИЙ», «МОСКОВСКАЯ» и другие, то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела, а примеры, касающиеся иных географических наименований, не относятся к рассматриваемому обозначению.

Ссылка заявителя на судебное решение также касается иных дел.

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

В заявленном обозначении словесные элементы «Магия Алтая» и «SIBERIA», выполненные буквами разных алфавитов расположены один под другим, в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента.

В связи с вышеизложенным правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

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

- **siBEEERia** по свидетельству № 656418 – (7), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- **SIBERRYA** по свидетельству № 641313 – (8), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ;



- **SIBERIYA** по свидетельству № 529759 – (9), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (7-9) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «SIBERIA» - «SIBEERIA» - «SIBERRYA» - «SIBERIYA». Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей [SIBER-] и сходство конечных частей, а также близким составом гласных и согласных.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слова «SIBEERIA» - «SIBERRYA» - «SIBERIYA» не имеет лексического значения, однако они фонетически созвучны слову «SIBERIA», которое в переводе с английского языка означает Сибирь – обширный географический регион, см. Яндекс-словари, в связи с чем средним российским потребителем сравниваемые слова могут вызывать сходные смысловые ассоциации, связанные с Сибирью.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «SIBERIA», сходного со словесными элементами противопоставленных товарных знаков (7-9), обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как: «мясо, мясные продукты», либо «рыба и рыбные продукты», либо «молоко и молочные продукты», либо «масла и жиры пищевые», либо «фрукты и овощи, подвергнутые термической обработке», соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок реализации товаров.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как: «кондитерские изделия», либо «хлеб, хлебобулочные изделия», либо «продукты пчеловодства», либо «вещества, подслащивающие», либо «мороженое и ингредиенты для его изготовления», либо «продукты зерновые», либо «препараты ароматические пищевые», соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок реализации товаров.

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо материалов, свидетельствующих о производственной деятельности и об известности заявленного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 6 (2), 7 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В Роспатент 11.12.2020 поступило особое мнение, доводы которого проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2020.