

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 10.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732880 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012732880 с приоритетом от 20.09.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СИБИРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.05.2014 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 №№ 68655 и 260365 («SIBIRSKAYA»),

зарегистрированными на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель уже обладает исключительным правом на комбинированный товарный знак со словесным элементом «СИБИРЬ» по свидетельству № 176496 с приоритетом от 13.03.1997 в отношении товаров 33 класса МКТУ «бальзамы с содержанием алкоголя», ввиду чего заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении любых алкогольных напитков, содержащих настои трав;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, но имеющиеся у них отличия (разное шрифтовое исполнение слов, применение букв разных алфавитов, отсутствие значения у слова «SIBIRSKAYA») минимизируют риск смешения маркированных ими товаров;
- 3) товары, для индивидуализации которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, не смешиваются на рынке в силу разных требований к их продаже.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ – «коктейли слабоалкогольные, содержащие настои трав; бальзамы с содержанием алкоголя; ликеры с содержанием настоев трав; вермуты с содержанием настоев трав; настойки алкогольные на травах; водки, содержащие настои трав».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.09.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СИБИРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.09.2012 испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 33 класса МКТУ «коктейли слабоалкогольные, содержащие настои трав; бальзамы с содержанием алкоголя; ликеры с содержанием настоев трав; вермуты с содержанием настоев трав; настойки алкогольные на травах; водки, содержащие настои трав».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 68655 с приоритетом от 04.03.1981 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «SIBIRSKAYA», выполненный оригинальным шрифтом с эффектом тени буквами латинского алфавита. Указанный словесный элемент доминирует в знаке, поскольку выполнен более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, которые к тому же являются неохранными, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Данный товарный знак зарегистрирован на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260365 с приоритетом от 27.12.2002 представляет собой словесное обозначение «SIBIRSKAYA», выполненное оригинальным шрифтом с эффектом тени буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован также на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства заявленного обозначения «СИБИРЬ» с доминирующими в

противопоставленных товарных знаках словесными элементами «SIBIRSKAYA», так как данные слова имеют близкий состав звуков и совпадающие начальные звуко сочетания («СИБИРЬ» – «SIBIR-»), на которых прежде всего акцентируется внимание при восприятии соответствующих обозначений на слух. Указанное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

В этой связи следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство акцентирующих на себе внимание соответствующих слов.

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усиливается и за счет того, что данные слова имеют весьма близкое смысловое значение, так как слово «SIBIRSKAYA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита имени прилагательного «СИБИРСКАЯ», которое является производным от имени существительного «СИБИРЬ». Указанное обуславливает вывод о наличии подобия заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей (имеющее какое-то отношение к Сибири, как географическому региону в России).

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное количество звуков и букв, разное шрифтовое исполнение и разный состав букв ввиду применения разных алфавитов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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.

Товары 33 класса МКТУ «коктейли слабоалкогольные, содержащие настои трав; бальзамы с содержанием алкоголя; ликеры с содержанием настоев трав;

вермуты с содержанием настоев трав; настойки алкогольные на травах; водки, содержащие настои трав», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 68655 и 260365, соотносятся как вид-род, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260365 охраняется, в частности, в отношении товаров «напитки алкогольные», либо относятся к одной и той же родовой группе, поскольку все они являются алкогольными напитками.

Данные обстоятельства несомненно обуславливают вывод об однородности соответствующих товаров, несмотря на то, что они действительно относятся к разным видам товаров (однако в пределах одной родовой группы), а также могут иметь некоторые отличия по своему составу (помимо содержания общего для всех спирта), по условиям производства (специальным технологиям, применяемым в производстве разных алкогольных напитков) и по своим особым органолептическим характеристикам, присущим тому или иному определенному виду алкогольных напитков.

Довод возражения о том, что к сравниваемым товарам предъявляются разные требования к их продаже, не убедителен, поскольку все данные товары являются исключительно алкогольными напитками, а производство и оборот всей алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируются одними и теми же нормативными правовыми актами (например, Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Напротив, следует отметить, что все сопоставляемые алкогольные напитки при реализации в магазине, как правило, размещаются на разных полках или стендах в зависимости от их конкретного вида, страны происхождения, производителя, ценовой категории и т.д., но обязательно в одном и том же отделе магазина (отделе алкогольной продукции), что обуславливает вывод еще и об одинаковых условиях сбыта данных товаров конечному потребителю.

Ввиду изложенных обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 68655 и 260365 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом «СИБИРЬ» по свидетельству № 176496 в отношении товаров 33 класса МКТУ «бальзамы с содержанием алкоголя», то следует отметить, что данное обстоятельство никак не опровергает вышеуказанный вывод и не является основанием для государственной регистрации сходного обозначения в качестве товарного знака в отношении тех или иных товаров, так как административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

При этом необходимо также отметить и то, что упомянутый в возражении товарный знак по свидетельству № 176496, принадлежащий заявителю, имеет приоритет от 13.03.1997, то есть более поздний, чем у противопоставленного товарного знака по свидетельству № 68655 (приоритет от 04.03.1981), принадлежащего Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт». Так, утверждение экспертизы о принадлежности данному лицу «старшего» права на сходное обозначение «SIBIRSKAYA» заявителем не было опровергнуто.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2014.