

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 № 644/261, рассмотрела поступившее 28.01.2022 возражение Публичного акционерного общества «Группа Черкизово», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743866 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019743866 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Сибери́ко**», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.04.2021 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 29

и 30 классов МКТУ с товарным знаком  по свидетельству № 637665, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.04.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, составами букв, будучи выполненными с использованием разных (русского – латинского) алфавитов, наличием в противопоставленном комбинированном товарном знаке изобразительного элемента, отсутствующего в заявленном словесном обозначении, и смысловыми значениями, поскольку заявленное обозначение является фантазийным словом, а словесный элемент в противопоставленном товарном знаке состоит из слов, означающих «Сибирь» и «Эко», порождая ассоциации с экологической продукцией из Сибири.

При этом в данном возражении было отмечено также и то, что заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного им для рассматриваемой заявки перечня товаров, а именно товаров 29 класса МКТУ «ветчина; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; крокеты; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; пульты [корейское мясное блюдо]; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; субпродукты; тажин [блюдо на основе

мяса, рыбы или овощей]; экстракты мясные» и товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; вещества связующие для колбасных изделий; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; равиоли; составы для глазирования ветчины; сэндвичи; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]» (далее – ограниченный перечень товаров).

Кроме того, корреспонденцией, поступившей 25.02.2022, заявителем была представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2022 по делу № СИП-1167/2021, которым была досрочно частично прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 637665 вследствие его неиспользования, а именно в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; корн-доги; крокеты; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хотдогов; субпродукты; экстракты мясные» и товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества связующие для колбасных изделий; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; составы для глазирования ветчины; сэндвичи; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]» (далее – судебный акт [1]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.09.2019) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе

обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Сибери́ко**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.09.2019 испрашивается в отношении упомянутого выше ограниченного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 637665 с более ранним приоритетом от 30.01.2017 представляет собой комбинированное обозначение  горчичного цвета, в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**SIBERECO**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, занимая периферийное положение и служа лишь декоративным оформлением для указанного доминирующего слова.

Отсюда следует то, что основную индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке несет исключительно указанный доминирующий словесный элемент «**SIBERECO**», который и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В этой связи следует отметить, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2022 по делу № СИП-1167/2021 (см. судебный акт [1]) действительно была досрочно частично прекращена правовая охрана этого противопоставленного товарного знака по свидетельству № 637665 вследствие его неиспользования, а именно в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; корн-доги; крокеты; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало;

свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хотдогов; субпродукты; экстракты мясные» и товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества связующие для колбасных изделий; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; составы для глазирования ветчины; сэндвичи; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]».

Запись сведений о данном обстоятельстве была внесена 11.03.2022 по соответствующей регистрации товарного знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия у них одинаковых количеств слов (1 слово), слогов (4 слога) и звуков (8 звуков) и совпадающих в своем большинстве звукосочетаний, в том числе совпадающих начальных и конечных звуков, акцентирующих на себе особое внимание, обуславливающих в своей совокупности, собственно, абсолютно одинаковые составы согласных звуков и крайне близкие составы гласных звуков («**Сибери́ко**» – «**SIBERESCO**»).

При этом вышеуказанная близость составов их звуков обнаруживается при восприятии слова «**SIBERESCO**», например, как в случае его прочтения по правилам транслитерации латинских букв («сибере́ко»), так и в возможном его прочтении по правилам английского языка («сайберэ́ко»), когда некоторые отличия в гласных звуках в средних частях сравниваемых слов не оказывают решающего влияния на их восприятие в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен, так как слова «**Сибери́ко**» и «**SIBERESCO**» являются фантазийными, поскольку отсутствуют в каких-либо словарях, то есть совсем

не обладают какими-либо определенными смысловыми значениями, которые можно было бы, собственно, сравнивать друг с другом.

Что касается довода возражения о том, что словесный элемент «**SIBERECO**» в противопоставленном товарном знаке состоит из слов, означающих «Сибирь» и «Эко», порождая ассоциации с экологической продукцией из Сибири, то следует отметить, что данный довод является совершенно некорректным, поскольку начальная часть «**SIBER-**» указанного фантазийного слова вовсе не может быть переведена на русский язык как «Сибирь» (в английском языке – «Siberia»), а его конечная часть «**-ECO**» по правилам английского языка действительно может иметь значение «экологический» в сложных словах, но только лишь в качестве их приставки, то есть, напротив, исключительно в начальных их частях.

Но если даже и предположить, что такого рода ассоциации могут возникнуть вследствие созвучия «**SIBER-**» со словом «Сибирь», то тогда точно такие же ассоциации по своему созвучию с ним будет порождать и начальная часть «**Сибер-**» заявленного обозначения, обуславливая тем самым подобие заложенных в них идей, то есть никаких семантических различий у них в данном случае все равно не может быть обнаружено.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно по цветовым и шрифтовым их исполнениям, по составам их букв ввиду использования разных (русского – латинского) алфавитов и по наличию в противопоставленном комбинированном товарном знаке изобразительного элемента, отсутствующего в заявленном словесном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям

(визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие у них крайне близких составов звуков обуславливают вывод о весьма высокой степени сходства данных знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, приведенные в ограниченном перечне товаров для рассматриваемой заявки товары 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; сэндвичи; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]» представляют собой исключительно хлебобулочные изделия или изделия на их основе либо готовые закуски и блюда, в то время как указанные в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака товары 30 класса МКТУ «булки; бриоши; блины; буррито; закуски легкие на основе риса;

кимбап [корейское блюдо на основе риса]; лепешки рисовые» также являются такими же хлебобулочными изделиями или изделиями на их основе либо готовыми закусками и блюдами, то есть все они относятся к одним и тем же соответствующим перечисленным выше определенным родовым группам товаров, в силу чего с учетом вышеизложенных обстоятельств, связанных с высокой степенью сходства сравниваемых знаков, данные товары 30 класса МКТУ уже подлежат признанию в качестве однородных друг с другом товаров по данному основному признаку их однородности (вид-род).

Кроме того, они имеют одинаковые условия их производства (одними и теми же хлебозаводами и пекарнями либо предприятиями общественного питания), одинаковые условия их сбыта (реализуются в одних и тех же отделах магазинов либо в одних кафе и т.п.) и один и тот же круг потребителей (вполне могут быть взаимозаменяемыми в пределах соответствующих перечисленных выше определенных родовых групп).

К тому же, принимается при этом во внимание и то, что сопоставляемые товары являются исключительно продуктами питания, то есть товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что снижает внимательность при их выборе и, как следствие, усиливает опасность их смешения на рынке.

Исходя из изложенных выше обстоятельств и, как уже отмечалось выше, весьма высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегия в результате сопоставления соответствующих перечней конкретных товаров усматривает наличие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному изготовителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; сэндвичи; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]».

Вместе с тем, все остальные приведенные в ограниченном перечне товаров для рассматриваемой заявки товары 29 класса МКТУ «ветчина; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; крокеты; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; субпродукты; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; экстракты мясные» относятся, напротив, к совершенно иной общеродовой группе товаров – к мясной продукции, а товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; подливки мясные; равиоли; составы для глазирования ветчины; цзяоцзы [пельмени китайские]» – к веществам и составам для изготовления мясной продукции либо к замороженным полуфабрикатам, то есть также к иным родовым группам товаров, которые имеют, к тому же, еще и иные условия их производства (на мясокомбинатах и хладокомбинатах) и иные условия их сбыта (в других отделах магазинов, в том числе оборудованных специальными холодильниками).

Данные товары действительно не являются однородными каким-либо товарам 29 и 30 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, сохраненным в ее перечне товаров и услуг после досрочного частичного прекращения правовой охраны этого товарного знака ранее упомянутым решением Суда по интеллектуальным правам [1].

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности одному изготовителю вышеуказанной части товаров 29 и 30 классов МКТУ, для индивидуализации которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению согласно ограниченному перечню товаров, и неоднородных им товаров 29 и 30 классов МКТУ, оставшихся в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, коллегией уже не усматриваются какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2022, отменить решение Роспатента от 04.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019743866.