

**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 11.09.2013, поданное ООО «Алкогольная Сибирская группа», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737211, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011737211 подано 14.11.2011 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение , в левой части которого расположена стилизованная буква «А» с орнаментом в виде изображения снежинок и хаотичных не прямых линий. В правой части обозначения в три строки расположены словесные элементы «Алкогольная Сибирская группа», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в синем, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято 28.06.2013.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «SIBIRSKAYA» по свидетельствам №№68655 [1], 260365 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, которые также признаны экспертизой однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического, графического и семантического признаков сходства сильных элементов, к которым относятся словесные элементы «СИБИРСКАЯ» и «SIBIRSKAYA».

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия и не обладают различительной способностью.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.09.2013 заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы.

1. Словосочетание «Алкогольная Сибирская группа» является частью фирменного наименования компании ООО «Алкогольная Сибирская группа», в связи с чем заявитель считает необоснованным вычленение слова «Сибирская» из его состава и тем более противопоставление данному слову товарных знаков со словесным элементом «SIBIRSKAYA».

2. Заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству №68655, поскольку между ними велико зрительное различие, формирующее различное общее визуальное восприятие в сознании потребителя, кроме того, входящие в них словесные

элементы «А Алкогольная Сибирская группа» и «VODKA SIBIRSKAYA» имеют семантические и фонетические различия.

Заявленное обозначение также в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №260365 на основании многочисленных различий, в том числе звукового и семантического различия словесных элементов «А Алкогольная Сибирская группа» и «SIBIRSKAYA», кроме того, имеющиеся графические отличия вполне способны сформировать качественно разное зрительное восприятие сравниваемых обозначений и полностью исключить возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности их одному производителю;

3. Заявитель входит в состав группы компаний с одноименным названием «Алкогольная Сибирская Группа», которая занимается производством и реализацией алкогольной продукции. Информация о данной группе широко представлена в СМИ. В состав этой группы компаний, помимо заявителя, который является крупнейшим поставщиком произведенной алкогольной продукции на российский рынок и за рубеж, входят предприятия – производители алкогольной продукции (ООО «Омсквинпром», ООО «Пять Озер»). Обширная география поставок продукции, подтвержденная представленными документами, свидетельствует об активной деятельности компании на российском рынке.

Заявитель, занимаясь продвижением продукции, принимал участие в международных выставках, как в России, так и за рубежом.

Учитывая, что заявитель уже длительное время присутствует на российском рынке, продукция, маркированная заявленным обозначением, является узнаваемой, а словосочетание «Алкогольная Сибирская группа» приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из СМИ о компании ООО «Алкогольная Сибирская группа» [3];

- письмо, подписанное директорами компаний, входящих в группу компаний «Алкогольная Сибирская группа» [2];
- договоры поставки, товарно-транспортные накладные, платежные документы [3];
- документы, подтверждающие поставки в ТЦ «Перекресток» [4];
- договор на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2010» от 25.09.2009 №1Д/100-0909063 [5];
- документы, подтверждающие участие компании в выставке в Германии в 2009 году [6];
- договор №53 от 29.03.2011 на выпуск «презентатора» продукции [6];
- макет подарочного кейса и пакета [7];
- макет настенного календаря [8];
- документы и макеты на выпуск подарочного комплекта книг в футляре [9].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, видовые наименования предприятий.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

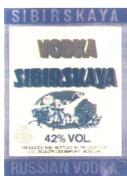
Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в левой части которого расположена стилизованная буква «А» с орнаментом в виде изображения снежинок и хаотичных не прямых линий. В правой части обозначения в три строки расположены словесные элементы

«Алкогoльная Сибирская группа», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой



комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки, в центре которой в две строки расположены словесные элементы «VODKA SIBIRSKAYA», под которыми изображена тройка коней, запряженных в сани, ниже слева расположен круглый значок с буквами СПИ. В верхней и нижней части этикетки расположены словесные элементы «SIBIRSKAYA» и «RUSSIAN VODKA». Товарный знак охраняется в синем, матово-белом, желтом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой обозначение **SIBIRSKAYA**, включающее словесный элемент «SIBIRSKAYA», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с эффектом тени. Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2], однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку совпадают или соотносятся между собой как род – вид, однако, несмотря на это, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения.

Заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки существенно различаются по общему зрительному впечатлению, формируемому с учетом всех словесных и изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений. При этом смысловое значение словесного элемента «SIBIRSKAYA» в товарном знаке [1], благодаря сочетанию со словом

«VODKA», приобретает определенное смысловое значение, вызывающее ассоциативное представление о товаре, связанное с Сибирью как обширным географическим регионом России. Такие же ассоциации возникают при восприятии слова «SIBIRSKAYA» в товарном знаке [2], зарегистрированном в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Что касается слова «СИБИРСКАЯ» в заявленном обозначении, то в сочетании с другими словесными элементами в словосочетании «Алкогольная Сибирская группа» оно превратилось в часть фирменного наименования предприятия, вызывая в сознании потребителя ассоциации с заявителем, часть фирменного наименования которого совпадает со словесными элементами, включенными в заявленное обозначение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011737211, то отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками не позволяет сделать вывод о том, что у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров 33 класса МКТУ, маркированных товарными знаками [1] и [2], и услуг 35 класса МКТУ, оказываемых под заявленным обозначением, одному производителю.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью видовое наименование предприятия.

Вместе с тем, несмотря на то, что словесные элементы «Алкогольная» и «группа» не являются объектом самостоятельной правовой охраны, так как указывают на вид и область деятельности заявителя, представленные материалы [1] – [9], свидетельствуют о том, что в целом словосочетание «Алкогольная

Сибирская группа» приобрело различительную способность в результате использования заявителем с 2008 года для маркировки и продвижения товаров 33 класса МКТУ.

Из представленных материалов следует, что заявитель входит в группу компаний «Алкогольная Сибирская Группа», которая является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции, поставляемой, помимо Российской Федерации, в 55 стран мира, объем которой по итогам 2011 года достиг 6,3 млн. дал. Наряду с заявителем в группу компаний входят крупные производители алкогольной продукции: ООО «Омсквинпром», ООО «Пять озер». Заявитель, используя свое фирменное наименование, совпадающее со словесными элементами, входящими в заявленное обозначение, занимался с 2008 года дистрибуцией и продвижением на российском рынке алкогольной продукции, произведенной ООО «Омсквинпром» и ООО «Пять озер». Заявленное обозначение использовалось при демонстрации алкогольной продукции на международных специализированных выставках, в частности, «ПРОДЭКСПО-2010», Москва, а также на упаковке алкогольной продукции при ее презентации.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что заявленное обозначение на дату приоритета воспринималось потребителем как товарный знак заявителя, что позволяет сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 11.09.2013, отменить решение Роспатента от 28.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737211.**