

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.01.2024 возражение, поданное КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769022, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» по заявке №2021769022, поданной 21.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769022. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СИБИРСКИЙ» (Сибирский – относящийся к Сибири, - территория России, простирающаяся от Урала на западе до хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Сев. Ледовитого

океана на севере до границы с Центр. Азией на юге. См. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023162>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4465/Сибирь.) воспринимается как указание на географический объект, 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 «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Кроме того, в силу семантического значения входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «СИБИРСКИЙ» (относящийся к Сибири, территория России, простирающаяся от Урала на западе до хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Сев. Ледовитого океана на севере до границы с Центр. Азией на юге. См. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023162>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4465/Сибирь.) регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящего в г. Никосия, Кипр, не может быть осуществлена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 09.01.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя ранее были зарегистрированы товарные знаки № 734912 «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС.СОКРОВИЩА САЯН» в отношении всего перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, №698101 «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС», № 893129 «SIBERIAN EXPRESS» в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- в отношении товарных знаков № 698101 «SIBERIAN EXPRESS» и № 734912 «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС. СОКРОВИЩА САЯН» заявителем зарегистрирован лицензионный договор с заводом ООО «Омсквинпром»;

- таким образом, в отношении заявленного обозначения должен быть применен принцип законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака;

- заявленное обозначение представляет собой согласованное словосочетание «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС», которое имеет определенное семантическое значение, связанное с названием поезда, осуществлявшего с 19 века путешествия по России;

- на основании указанного, 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;

- экспертизой не были представлены ссылки, подтверждающие, что с указанным географическим регионом связан каждый из перечисленных им товаров, репутация и другие характеристики которых, главным образом, зависят от их географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены: «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые»;

- следовательно, не может быть потребитель введен в заблуждение относительно природного происхождения товаров, маркированных обозначением «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»;

- правовыми актами не предусмотрено, что сырье, из которого производятся напитки, должно быть добыто или произведено именно в месте производства товара;

- в данном случае речь идет о регистрации товарного знака, а не о наименовании места происхождения товара или географического указания, к примеру, как «Сибирская вода»;

- товарный знак может использоваться для индивидуализации товаров и услуг, производимых и оказываемых не только самим правообладателем, но и иными лицами, в частности по лицензионным договорам;

- к материалам дела представлен предварительный договор между заявителем и ООО «Омсквинпром», которое будет производить товары, о намерении заключить лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака;

- достаточно того, что на этикетке товара будет указан адрес производителя, и тем самым не будет введения потребителя в заблуждение;

- продукция «SIBERIAN EXPRESS / СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 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 (далее - АСГ);

- данная группа компаний расширяет свою линейку товаров и запускает производство безалкогольных напитков «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»;

- в состав группы входит заявитель, а также еще несколько предприятий, каждое из которых имеет определённую функцию;

- заявленное обозначение подано для вывода на рынок нового безалкогольного бренда группы компаний АСГ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769022 в отношении всего заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем были представлены предварительный договор от 10.10.2022 о намерении заключить лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака (1) и письмо о ведении деятельности группы компаний (2).

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

С учетом даты (21.10.2021) подачи заявки №2021769022 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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 обозначение «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой единое неделимое словосочетание «Сибирский экспересс», которое имеет определенное смысловое значение. Согласно общедоступным источникам информации (<https://miramalo.club/zhit-ekhat/2120/372163/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1096458>) словосочетание «Сибирский экспресс»

связано с названием поезда, который с 19 века осуществлял туристический железнодорожный маршрут по России (Санкт-Петербург – Москва – Иркутск). В этой связи заявленное обозначение не способно восприниматься средним российским потребителем как указание на какой-либо географический объект, а носит нейтральный характер, то есть является фантазийным.

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к следующим родовым группам товаров: безалкогольные напитки разного вида, пиво и пивосодержащие напитки, ингредиенты для составления напитков.

В силу указанного выше обстоятельства коллегия установила, что заявленное обозначение «Сибирский экспресс» является фантазийным, следовательно, при восприятии данного обозначения в сознании потребителя не способны сформироваться ложные ассоциативные связи относительно как природного происхождения части товаров 32 класса МКТУ, так и относительно места производства товаров и местонахождения изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение обладает всеми признаками охраноспособности, обладает индивидуализирующей функцией отличать товары одного производителя от товаров другого производителя.

Кроме того, коллегией было принято во внимание, что заявитель является правообладателем товарных знаков «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС.СОКРОВИЩА



САЯН», «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС», «» по свидетельствам №№734912, 698101, 893129, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. При этом обращает на себя внимание комбинированный товарный знак



«SIBERIAN EXPRESS» по свидетельству №893129, представляющий собой этикетку продукции, на которой на первом плане расположено стилизованное изображение поезда, подталкивающее потребителя на определенную семантику словесных элементов «SIBERIAN EXPRESS», связанную с названием поезда и никак иначе. Таким образом, зная о ранее зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках, потребитель однозначно будет связывать заявленное обозначение не с каким-либо географическим объектом, а с названием поезда.

Помимо этого, в отношении ранее зарегистрированных товарных знаков существует судебная практика в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

Вместе с тем, коллегией были учтены представленные заявителем сведения, в которых указывается, что заявитель с 2012 года входит в группу компаний «Алкогольная Сибирская Группа», которая занимается производством и реализацией алкогольных и безалкогольных напитков, разработкой и регистрацией товарных знаков, маркирующих производимую продукцию (2).

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА/WHITE BIRCH», «ГУСЛИ/GUSLI», «КЕДРОВИЦА», «ТАЁЖНЫЙ РЕГИОН», «ВЕЛИКАЯ ДИНАСТИЯ», «ТЕЛЬНЯШКА» и т.д., зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

При этом отмечалось, что производство продукции, маркированной товарными знаками осуществляется заводом ООО «Омсквинпром», данная информация законно

представлена на этикетках продукции, введение потребителя в заблуждение в отношении изготовителя или места изготовления товаров исключено. В материалах дела также представлен предварительный договор о намерении заключить лицензионный договор между заявителем и ООО «Омсквинпром» о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака по заявке №2021769022 (1).

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, так как оно не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2024, отменить решение Роспатента от 31.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769022.