

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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. №321-ФЗ (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 возражение, поступившее 21.02.2024, поданное ООО «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ СИБИРЬ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760036, при этом установила следующее.



БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

Комбинированное обозначение «**СИБИРЬ**» по заявке №2022760036 с датой поступления от 28.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 17.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760036. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «СИБИРЬ» (Сибирь - территория России в Северной Азии, см. «Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006» [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/4465/Сибирь](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4465/Сибирь)) не обладает различительной способностью, так как указывает на место нахождения заявителя, место оказания услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, экспертиза отмечала, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» являются неохраняемыми элементами обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, как указывает и сам заявитель в материалах заявки.

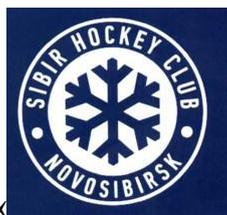
Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

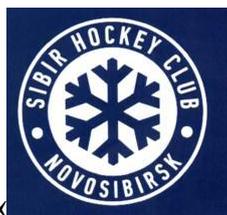


- с товарным знаком «» (по свидетельству №607278 с приоритетом от 22.09.2015) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №588119 с приоритетом от 19.09.2014) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №589416 с приоритетом от 19.09.2014) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [3];

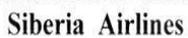


- с товарным знаком «» (по свидетельству №589415 с приоритетом от 26.08.2014) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №360532 с приоритетом от 29.09.2006) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [5];

«Авиакомпания «Сибирь»

- с товарным знаком «» (по свидетельству №297825 с приоритетом от 05.08.2004) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**SIBIR S7**» (по свидетельству №303343 с приоритетом от 25.05.2004) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №279585 с приоритетом от 22.06.2004) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [8].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с дискламацией словесных элементов «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» заявленного обозначения;

- заявитель возражает против выведения из правовой охраны словесного элемента «СИБИРЬ» заявленного обозначения;

- территория Сибири включает в себя целых десять федеральных субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область (<http://council.gov.ru/services/reference/10486/>)), ввиду чего данное географическое наименование не может вызывать у потребителей определенные ассоциации ни с местом оказания заявленных услуг 41 класса МКТУ, ни с местом нахождения заявителя;

- наличие противопоставлений, включающих в себя словесный элемент «СИБИРЬ», также подтверждает охраноспособность данного словесного элемента;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-8].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем 17.04.2024 были направлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-8] (приложения №№1, 2, 3, 4, 5).

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.08.2022) поступления заявки №2022760036 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии,

числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая

результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

Заявленное обозначение «**СИБИРЬ**» является комбинированным, состоящим из стилизованного элемента в виде изображения мяча, а также из словесных элементов «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ», «СИБИРЬ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 21.02.2024 заявитель выразил согласие с выведением из правовой охраны словесных элементов «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» заявленного обозначения (не занимают доминирующее положение, указывают на область деятельности заявителя), однако, оспаривал неохраноспособность словесного элемента «СИБИРЬ».



Анализ заявленного обозначения «СИБИРЬ» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СИБИРЬ» представляет собой географическое наименование («Сибирь» - большая часть Азиатской территории России, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге (Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Пospelов Е.М. 2001.)), однако, указывает, что территория Сибири включает в себя целых десять федеральных субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область (<http://council.gov.ru/services/reference/10486/>)), ввиду чего рассматриваемый словесный элемент не может вызывать у потребителей определенные ассоциации ни с местом оказания испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, ни с местом нахождения заявителя.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «СИБИРЬ» заявленного обозначения не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана.

Также коллегия соглашается с доводом заявителя о том, что «наличие противопоставлений, включающих в себя словесный элемент «СИБИРЬ», также подтверждает охраноспособность данного словесного элемента». Коллегия отмечает, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу №СИП-

619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020).

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками [1-8], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№607278 [1], 588119 [2], 589416 [3], 589415 [4], 360532 [5], 297825 [6], 303343 [7], 279585 [8] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «**СИБИРЬ**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация развлекательных мероприятий; обучение баскетболу» (приложения №№1, 2, 3, 4, 5).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;

3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.



Так, заявленное обозначение «**СИБИРЬ**» и противопоставленные товарные знаки [1-8] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-8] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 17.01.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022760036 в отношении услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация развлекательных мероприятий;

обучение баскетболу» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2024, отменить решение Роспатента от 17.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022760036.**