

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.05.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОДАР-ОПТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738056, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023738056 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.05.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 01, 07, 11, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «SIBERIAN» (в

переводе с английского языка означает «СИБИРСКИЙ» (прилагательное от слова «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 Азии на юге) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на местонахождение производителя товаров.

Кроме того, учитывая смысловое значение словесного элемента «SIBERIAN», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на имя заявителя, находящегося в Москве, согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места производства товаров.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с обозначением «» (заявка №2023727168 с приоритетом от 04.04.2023, делопроизводство не завершено), ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 01, 11 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 11, 21 классов МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Перцев Компани», 141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, кв-л Старбеево, ул. Ворошилова, д. 4, литера М.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом, во-первых, сводятся к фантазийному характеру заявленного обозначения в отношении товары для очистки (фильтрации) вода и подачи фильтрованной воды. Заявитель отмечает, что оспариваемое решение не содержит анализа и подтвержденных соответствующими сведениями выводов о том, что товары, в отношении которых испрашена регистрация, стали известны в результате особых свойств, являющихся характерными для Сибири как географического региона Российской Федерации.

Также в возражении отмечается, что заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным обозначением по заявке №2023727168 в силу использования обозначения «AQUA SIBERIAN» непосредственно заявителем и его известности как средства индивидуализации этого лица, а также ввиду наличия у заявителя

SPACE

исключительного права на серию товарных знаков « AQUA » по

свидетельству №882274, «» по свидетельству №957432, включающих элемент «AQUA».

С учетом изложенного в возражении содержится просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сопровождаются следующими документами:

- (1) Сведения сервиса «Whois» в отношении сайта <https://siberianaqua.ru/>;
- (2) Скриншот сервиса «Яндекс» по запросу «aqua siberian»;
- (3) Скриншот сервиса «Google» по запросу «aqua siberian»;
- (4) Скриншот сайта <https://www.ekodar.ru/>, содержащего продукцию заявителя;
- (5) Сведения сервиса «Whois» в отношении сайта <https://www.ekodar.ru/>;
- (6) Скриншоты сервиса «Яндекс» в отношении сайта <https://www.ekodar.ru/>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к выводу о неубедительности доводов, изложенных в возражении.

С учетом даты (03.05.2023) поступления заявки №2023738056 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 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.

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.

В соответствии с требованиями подпункта 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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.

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Обозначение «**SIBERIAN**» по заявке №2023738056 с приоритетом от 03.05.2023 является комбинированным, включает словесный элемент «AQUA» в оригинальной графике и словесный элемент «SIBERIAN», выполненный в стандартном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2023738056 спрашивается для индивидуализации товаров 01, 07, 11, 21 классов МКТУ, а именно:

01 класс МКТУ – *«антинакипины; вещества для умягчения; вещества поверхностно-активные; ионообменники [препараты химические]; катализаторы; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; осветлители; препараты для удаления накипи, за исключением используемых для*

бытовых целей; препараты фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для очистки воды; смолы ионообменные; смолы синтетические необработанные/смолы искусственные необработанные; химикаты для очистки воды»;

07 класс МКТУ – *«аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для питьевой воды»;*

11 класс МКТУ – *«аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для питьевой воды»;*

21 класс МКТУ – *«фильтры бытовые».*

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «SIBERIAN¹» представляет собой лексическую единицу английского языка, в переводе означающую «сибирский».

Прилагательное «сибирский» образовано от топонима «SIBERIA», т.е. Сибирь², под которым понимается большая часть азиатской территории Российской Федерации, 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.

Согласно правоприменительной практике, сформулированной, в частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021 и от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется в первую очередь проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя применительно к товарам, указанным заявителем в перечне.

¹ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/siberian/en/ru/?ysclid=lypujnx8x2469914689>.

² Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/270330>.

Так, Сибирь³ - это регион, на территории которого расположен Сибирский федеральный округ, в состав которого входят территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также Кемеровской области – Кузбасса. Экономика большинства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, ориентирована на добычу и обработку полезных ископаемых, развитие крупнотоннажной химии и электроэнергетики. Таким образом, Сибирь представляет собой регион, обладающий развитой промышленной инфраструктурой.

При маркировке товаров 01, 07, 11, 21 классов МКТУ, относящихся, как указано самим заявителем, к продукции для очистки (фильтрации) воды и подаче фильтрованной воды, словесное обозначение «SIBERIAN», воспроизводящее название указанного географического объекта, способно вызывать правдоподобные представления об определенном месте происхождения товара, т.е. восприниматься в качестве обозначения, характеризующего товары как происходящие с территории Сибирского региона.

В этой связи следует указать, что право на использование географического наименования (или производного от него обозначения) должно оставаться свободным, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар, служит указанием на место его производства или сбыта, а также место нахождения производителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного лица, то есть является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Так, следует отметить, что при обращении к общедоступным сведениям сети Интернет усматривается существование ряда предприятий, расположенных в сибирском регионе, которые осуществляют деятельность, однородную приведенным в перечне спорного обозначения по заявке №2023738056 товарам, например, группа производственных компаний объединенных под маркой

³ <http://government.ru/docs/all/145780/>.

«Сибирский фильтр», г. Барнаул (<https://sib-filtr.bar22.ru/o-kompanii/>), компания «НПО Акватех», г. Барнаул (<https://sib-filtr.ru/contacts/>), предприятие ООО «Сибирь-Цео», г. Новосибирск (<https://siberia-zeo.ru>) и др.

Однако, помимо довода об описательном характере словесного элемента «SIBERIAN» необходимо указать на то, что заявитель не имеет отношения к сибирскому региону, являясь, исходя из материалов дела (приложение б), московской организацией. Следовательно, заявленное обозначение, включающее в свой состав спорный словесный элемент «SIBERIAN», подпадает под действие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров и места нахождения их изготовителя. Обоснованность включения в состав заявленного обозначения словесного элемента «SIBERIAN» и отсутствие у потребителей вышеназванного представления о месте происхождения товаров и их изготовителе из материалов возражения не усматривается.

Необходимо указать, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия руководствовалась правовой позицией Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям. В данном случае административным органом неоднократно указывалось на неохраноспособность словесного элемента «SIBERIAN» и его способность вызывать не соответствующие действительности представления относительно изготовителя, местом нахождения которого не является сибирский регион. Так,



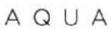
основанием для отказа в регистрации товарного знака «» заявителя по заявке №2021710183, поданной ранее (приоритет от 25.02.2021), послужил довод о его несоответствии требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Аналогичная

правовая позиция отмечалась и в отношении обозначения «» по заявке №2023727168.

Следует отметить, что наличие обозначения «» по заявке №2023727168 с более ранним приоритетом от 04.04.2023, принадлежащим иному лицу и заявленным на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 01 класса МКТУ «*катализаторы; катализаторы биохимические; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; препараты фильтрующие для промышленного производства напитков; химикаты для очистки воды*» и 11 класса МКТУ «*аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; установки водопроводные; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; фильтры для питьевой воды*», послужило причиной для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание наличие у заявителя исключительного права

S P A C E

на товарные знаки «» по свидетельству №882274,



«» по свидетельству №957432, включающих элемент «AQUA», а также сведения о хозяйственной деятельности на рынке фильтрующих устройств.

Между тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и указанного противопоставления коллегией были приняты во внимание иные обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 11.04.2024. К таким обстоятельствам относится решение Роспатента от 22.04.2024 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023727168. Тем самым, названное противопоставление по заявке №2023727168 не может быть учтено в рамках требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего снимается.

Однако вышеприведенные доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не позволяют преодолеть причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023738056. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2024.