

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 07.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СибзаводАгро», г. Омск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017714011, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017714011, поданной 12.04.2017, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Впоследствии на основании заявления заявителя, поступившего 24.05.2018, в заявленный перечень товаров и услуг были внесены изменения, услуги 35 класса МКТУ исключены, перечень товаров 07 класса МКТУ сокращен.

Роспатентом 09.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017714011. 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «**Иртыш**» по свидетельству № 652586, зарегистрированным на имя Общества с дополнительной ответственностью «Предприятие «Взлет», г. Омск;

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «**ИРТЫШ**» по свидетельству № 558024, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИРТЫШ-ПРОЕКТ», г. Омск;

- в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарным знаком «**ИРТЫШ**» по свидетельству № 305611, зарегистрированным на имя Акционерного общества «Омское производственное объединение «ИРТЫШ», г. Омск.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом о сходстве до степени смешения заявленного словесного обозначения «**ИРТЫШ**» по заявке № 2017714011 и товарного знака «ИРТЫШ» по свидетельству № 305611 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, а также с тем, что позиции 07 класса МКТУ «*машины сельскохозяйственные*» и «*орудия сельскохозяйственные*» являются однородными;

- однако заявитель направлял в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «**ИРТЫШ**» по свидетельству № 305611 в отношении части товаров 07 класса МКТУ («*орудия сельскохозяйственные*») вследствие его неиспользования;

- 23 августа 2017 года уже было принято решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-323/2017 по иску заявителя, данное решение было оставлено

в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2017 года;

- Суд по интеллектуальным правам по вновь поступившему исковому заявлению заявителя по делу № СИП-55/2019 прекратит правовую охрану товарного знака «**ИРТЫШ**» по свидетельству № 305611 в отношении также товаров «орудия сельскохозяйственные», которые не были заявлены при первом рассмотрении.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017714011.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 09.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017714011;

(2) копия искового заявления в Суд по интеллектуальным правам;

(3) распечатка сведений о делопроизводстве по делу № СИП-55/2019;

(4) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2017 по делу № СИП-323/2017;

(5) распечатка постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-323/2017.

Корреспонденцией, поступившей 05.08.2019, заявителем представлено дополнение к возражению, в котором заявитель просит принять во внимание и приобщить к материалам дела вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу № СИП-55/2019, которым досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 305611.

С дополнением представлены следующие материалы:

(6) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу № СИП-55/2019;

(7) распечатка сведений о публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) информации о принятом судом решении в отношении товарного знака «**ИРТЫШ**» по свидетельству № 305611.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2017) поступления заявки № 2017714011 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 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 «**ИРТЫШ**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента, которым отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017714011, основано на наличии товарных знаков по свидетельствам №№ 652586, 558024, 305611.

Поскольку корреспонденцией, поступившей 24.05.2018, заявителем внесены изменения в заявленный перечень товаров и услуг, исключены услуги 35 класса МКТУ, то товарные знаки по свидетельствам №№ 652586, 558024, противопоставленные экспертизой в отношении указанного класса, могут быть сняты.

Что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 305611, то сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и этот товарный знак совпадают во всех элементах: словесные элементы фонетически и семантически тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами русского алфавита, типовыми шрифтами.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами русского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Анализ однородности показал следующее.

Заявленные товары 07 класса МКТУ – «*машины сельскохозяйственные; сеялки [машины]*» относятся к родовой группе товаров «*машины сельскохозяйственные*» (сельскохозяйственная машина – это машина или орудие, осуществляющие воздействие на почву, растение, сельскохозяйственную продукцию и другой материал, см. ГОСТ Р 52777-2007 «Техника сельскохозяйственная Методы

энергетической оценки»). Данные товары являются товарами производственно-техническими, имеют высокую стоимость и особый круг потребителей.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305611 была досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2017 по делу № СИП-323/2017, а затем на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу № СИП-55/2019.

Согласно сведениям, опубликованным 08.05.2019 в Госреестре в отношении товарного знака «ИРТЫШ» по свидетельству № 305611, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 305611 была сохранена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: *«инкубаторы для яиц, в том числе инкубаторы бытовые малогабаритные, инкубаторы для фермерских хозяйств, инкубаторы для яиц промышленные; установки для просеивания, включая машины для просеивания муки; машины тестомесильные механические; машины формовочные, в том числе машины для формовки хлебобулочных изделий; машины для измельчения; машины сушильные; машины для производства макаронных изделий; машины кухонные электрические; процессоры кухонные (электрические); устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические».*

Сравнительный анализ приведенных товаров 07 класса МКТУ и заявленных товаров проводится с учетом обстоятельств, установленных решениями Суда по интеллектуальным правам.

Так, применив критерии определения однородности товаров, суд не согласился с тем, что инкубаторы являются сельскохозяйственными машинами.

Судом указано, что термин *«машины сельскохозяйственные»* является наименованием определенной родовой группы товаров, обладающей определенными признаками (она представляет собой машину или орудие, а именно машину с приводом от двигателя внутреннего сгорания, навесную, полунавесную и прицепную, присоединяемую к трактору; она осуществляет воздействие на почву, растение, сельскохозяйственную продукцию и другой технологический материал).

В свою очередь, согласно пункту 114 Таблицы 1 ГОСТ 18473-88 «Птицеводство. Термины и определения» инкубатор – это устройство, предназначенное для выведения птенцов. Таким образом, проведенный судом анализ термина «*инкубатор*» показал, что инкубатор – это специальный аппарат (устройство), имеющее определенное назначение – искусственное выведение птенцов. Аппарат – это прибор, устройство, приспособление, предназначенное для выполнения определенной работы и применяемое в различных областях техники (толковый словарь Ушакова).

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что инкубаторы и сельскохозяйственные машины – это товары различного вида/рода, имеющие различные цели и назначение. Инкубаторы осуществляют воздействие на птенцов, а не на технологический материал (почву, растение, сельскохозяйственную продукцию), как сельскохозяйственные машины. Также инкубаторы не могут относиться ни к самоходным, ни к навесным, ни к полунавесным, ни к прицепным машинам в принципах, так как инкубаторы – это устройства (аппараты).

Товары «*установки для просеивания, включая машины для просеивания муки; машины тестомесильные механические; машины формовочные, в том числе машины для формовки хлебобулочных изделий; машины для производства макаронных изделий; машины кухонные электрические; процессоры кухонные (электрические); устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические*» предназначены для производства и переработки пищевых продуктов, не связаны с земледелием, обработкой почвы, следовательно, имеют иной вид, назначение, относятся к разным родовым группам.

Товары «*машины для измельчения; машины сушильные*» предназначены, соответственно, для измельчения или сушки. В свою очередь, сельскохозяйственные машины применяются для возделывания почвы, посева. Таким образом, названные товары также не являются однородными по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Резюмируя изложенное, указанные в оспариваемом решении препятствия для регистрации заявленного обозначения заявителем преодолены, что может служить основанием для отмены решения Роспатента от 09.10.2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2019, отменить решение Роспатента от 09.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017714011.