

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 поступившее 08.06.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ориентир», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707226, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017707226, поданной 28.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017707226 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ОРИЕНТИР**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 12.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707226 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и части заявленных услуг 37 класса МКТУ (*«асфальтирование; кладка кирпича; оклеивание обоями; прокат строительной техники; работы каменно-*

строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб / строительство молов; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования»). В отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ и оставшейся части услуг 37 класса МКТУ (*«герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное»*) заявленному обозначению отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «ОРИЕНТИР» по свидетельству № 500662 (приоритет от 12.07.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский ориентир», г. Красноярск, в отношении однородных услуг 37 и 39 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в противопоставленном товарном знаке словесный элемент воспроизводит фирменное наименование правообладателя, представлен в форме двух слов, образующих устойчивое словосочетание («СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР»), в котором заложено определенное смысловое значение;

- несмотря на то, что слова «СИБИРСКИЙ» и «ОРИЕНТИР» исполнены в две строки, они объединены падежным согласованием, вследствие чего образуют устойчивое словосочетание;

- действия экспертизы по вычленению из устойчивого словосочетания одной лексической единицы приводят к тому, что нарушается целостность словосочетания и утрачивается единое смысловое значение;

- слово «ОРИЕНТИР» не является визуально доминирующим в противопоставленном товарном знаке, поскольку высота его букв не превышает высоту всех остальных элементов, входящих в состав товарного знака;

- восприятие противопоставленного товарного знака начинается не со слова «ОРИЕНТИР», а со слова «СИБИРСКИЙ», которое стоит над словом «ОРИЕНТИР», сверху него, занимает сильную, начальную позицию в товарном знаке;

- сильная позиция слова «СИБИРСКИЙ» также обусловлена тем, что оно выполнено в красном цвете и подчеркнуто горизонтальной линией;

- слово «СИБИРСКИЙ», так же, как и расположенный под ним словесный элемент «ОРИЕНТИР», выполнено заглавными буквами; высота букв в слове «СИБИРСКИЙ» является достаточной для того, чтобы оно являлось читаемым и видимым для потребителя;

- заявленное обозначение произносится как [о-ри-ен-тир], словесный элемент противопоставленного товарного знака – [си-бир-ский о-ри-ен-тир];

- словесный элемент «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» фонетически воспроизводится в два раза длиннее, чем обозначение «ОРИЕНТИР»;

- потребитель, воспринимая словесный элемент «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР», фонетически воспроизводит два слова, образуя при этом словосочетание;

- при произношении заявленного обозначения логическое ударение падает на единственное слово, из которого оно состоит, – на имя существительное;

- при фонетическом воспроизведении словесного элемента «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» логическое ударение в большей степени падает на первое слово (имя прилагательное);

- с точки зрения фонетического фактора сходства, у сравниваемых обозначений разное количество букв и звуков, слогов, различная фонетическая длина, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства между ними;

- с точки зрения графического фактора сходства, сравниваемые обозначения имеют разное зрительное восприятие, что свидетельствует об отсутствии визуального сходства ними;

- определяющее и наиболее важное значение при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет смысловой фактор сходства;

- слово «ОРИЕНТИР» имеет несколько значений, среди которых можно выделить следующие: указатель, указательный прибор; характерный предмет на местности, с помощью которого легко разобраться, ориентироваться на местности; направление деятельности, цель, установка, ориентация;

- слово «СИБИРСКИЙ» означает «относящийся к Сибири, сибирякам, связанный с ними», то есть слово «СИБИРСКИЙ» описывает принадлежность предмета к конкретному географическому региону, входящему в состав Российской Федерации: обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — Тихим океаном, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — границей сопредельных государств России (Казахстана, Монголии и Китая);

- слово «ОРИЕНТИР» по своему смысловому значению - это отнюдь не то же самое, что «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР»;

- при восприятии сравниваемых обозначений у потребителя будут возникать различные смысловые ассоциации: заявленное обозначение «ОРИЕНТИР» не подразумевает под собой что-то определенное, конкретное; это расплывчатое и

абстрактное понятие, при восприятии которого у потребителя могут возникать абсолютно любые ассоциации и рассуждения; при восприятии словосочетания «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» акцент в большей степени делается на прилагательном «СИБИРСКИЙ», тем более учитывая его сильную позицию в составе противопоставленного товарного знака: это уже не произвольный «ориентир», а имеющий отношение к конкретной географической области и связанный с ней;

- с точки зрения семантического фактора сходства, сравниваемые обозначения не являются сходными;

- отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и словесным элементом «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением по заявке № 2017707226 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 500662;

- общее зрительное впечатление от восприятия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака различно;

- заявитель не оспаривает правомерность вывода экспертизы об однородности части заявленных услуг 37 (а именно, *«герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное»*) и всех заявленных услуг 39 классов МКТУ услугам 37, 39 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 500662, однако считает, что отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком не дает оснований для применения нормы подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 12.02.2018 и регистрации товарного знака по заявке № 2017707226 в отношении всех заявленных услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка значения слова «ОРИЕНТИР» из толкового словаря Ушакова, <http://dic.academic.ru>;

(2) распечатка значения слова «Сибирский» из толкового словаря Ефремовой, <http://dic.academic.ru>;

(3) распечатка статьи «Сибирь» из Википедии, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирь>.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 03.09.2018, заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

(4) распечатка сведений из сети Интернет о компании «Логопарк Девелопмент», сменившей название на «Ориентир» (https://report.ru/press/logopark_development_smenila_nazvanie_i_obnovila_firmenn...);

(5) копии решений единственного участника ООО «Логопарк Девелопмент» от 30.11.2017, от 18.12.2017;

(6) копии листов записи в единый государственный реестр юридических лиц от 08.12.2017, от 27.12.2017;

(7) распечатка сведений из сети Интернет об Обществе с ограниченной ответственностью «Сибирский ориентир» (<https://sibirskij-orientir.tiu.ru>).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.02.2017) подачи заявки № 2017707226 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), действующие с 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 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 42 Правил 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.

Указанные признаки 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).

Заявленное обозначение « **ОРИЕНТИР** » по заявке № 2017707226 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017707226 испрашивается в отношении услуг 36, 37, 39 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 500662 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, состоящего из геометрических фигур в виде кругов и многоугольников, выполненного красным цветом, словесных элементов «СИБИРСКИЙ» и «ОРИЕНТИР», выполненных заглавными буквами русского алфавита так, что слово «СИБИРСКИЙ» выполнено меньшим шрифтом красным цветом и расположено над словом «ОРИЕНТИР», выполненным серым цветом, причем все три элемента композиции обозначения отделены друг от друга вертикальной и горизонтальной

линиями серого цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19 и услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые обозначения включают тождественный словесный элемент «ОРИЕНТИР», означающий «указатель, указательный прибор; характерный предмет на местности, с помощью которого легко разобраться, ориентироваться на местности; направление деятельности, цель, установка, ориентация» (см. материалы (1), Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/904870>).

При этом данный словесный элемент, вопреки доводам возражения, следует признать доминирующим, «сильным» элементом противопоставленного товарного знака по следующим причинам.

В комбинированных обозначениях, состоящих из словесного и изобразительного элементов, основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

При анализе словесного элемента «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» следует учитывать, что если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют лишь устойчивые словосочетания и значимые выражения, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов. Например, «шапка Мономаха», «божья коровка».

Довод заявителя об устойчивом характере словосочетания «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» является необоснованным: оно не закреплено в словарных источниках, его смысловое значение определяется совокупностью значений входящих в него слов. Иное заявителем не доказано.

Словесный элемент «СИБИРСКИЙ» противопоставленного товарного знака в силу своего смыслового значения (прилагательное от «Сибирь» – 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), выполняет поясняющую роль по отношению к существительному «ОРИЕНТИР».

Довод заявителя о том, что «слово «ОРИЕНТИР» по своему смысловому значению – это отнюдь не то же самое, что «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР», неубедителен, поскольку нет оснований для вывода о том, что при восприятии словосочетания «СИБИРСКИЙ ОРИЕНТИР» у потребителей возникают образы и ассоциации с каким-либо объектом, расположенном в Сибири, известным как некий указатель или отправная точка в какой-либо сфере жизни людей. Следовательно, нет оснований для вывода о том, что слово «СИБИРСКИЙ» качественным образом влияет на восприятие потребителями слова «ОРИЕНТИР».

Кроме того, композиционно противопоставленный товарный знак выполнен таким образом, что внимание потребителя будет акцентироваться именно на слове «ОРИЕНТИР», выполненном большим по размеру шрифтом, размещенным отдельно от слова «СИБИРСКИЙ». Доминирование слова «ОРИЕНТИР» поддерживается также изобразительным элементом, который, как следует из описания, приведенного в заявке № 2012723716, напоминает по своей форме в целом стрелку (указатель).

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о правомерности противопоставления заявленному обозначению товарного знака по свидетельству № 500662.

С точки зрения установленных критериев сходства словесных обозначений, фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обеспечивается вхождением в них одного и того словесного элемента «ОРИЕНТИР».

По сравнению с заявленным обозначением, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 500662 имеются дополнительный словесный элемент «СИБИРСКИЙ» и изобразительный элемент в виде кругов и многоугольников, напоминающих стрелку (указатель), что является отличием данного товарного знака

от заявленного обозначения по визуальному критерию. В свою очередь, написание в обоих случаях слова «ОРИЕНТИР» заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство обозначений с точки зрения графики. Однако, поскольку заявленное обозначение является словесным, лишено какой-либо графической проработки, то в рассматриваемом случае общее зрительное впечатление нельзя признать главным критерием анализа сравниваемых обозначений.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 500662 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности услуг, то заявитель, согласно возражению, не оспаривает вывод Роспатента об однородности части заявленных услуг 37 класса МКТУ и всех заявленных услуг 39 класса МКТУ, услугам 37 и 39 классов МКТУ, приведенным в перечне противопоставленной регистрации.

Так, заявленному обозначению правомерно отказано в регистрации в отношении услуг 37 класса МКТУ, относящихся к родовой группе товаров «строительство и ремонт» (*«герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное»*), поскольку услуги 37 класса МКТУ противопоставленного перечня (*«изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; строительство и техническое обслуживание трубопроводов»*) также относятся к данной родовой группе услуг, что определяет одно назначение, вид, круг потребителей, следовательно, их однородность.

Услуги 39 класса МКТУ заявленного перечня, в большинстве своем, либо совпадают (*«аренда складов; хранение товаров; хранение товаров на складах»*) либо соотносятся как вид-род с услугами, имеющимися в перечне

противопоставленной регистрации (услуги «*информация по вопросам хранения товаров на складах; прокат контейнеров для хранения товаров; хранение лодок*» следует отнести к родовому понятию «*хранение товаров*»). Услуги «*хранение данных или документов в электронных устройствах*» имеют то же назначение, что и услуги «*хранение товаров*» противопоставленного перечня.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных услуг 37 и 39 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2018, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2018.