

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 установлено следующее.


ОРИЕНТИР

Обозначение « **ОРИЕНТИР** » по заявке № 2017707226, поданной 28.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 молот; 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 «» 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», 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» также, 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 между 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 заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.02.2018 и зарегистрировать товарный знак 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>).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 19.10.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2018, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2018».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 19.10.2018. Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 по делу № СИП–61/2019 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 19.10.2018 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017707226,

отменено. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ориентир» на решение Роспатента от 12.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707226.

Как следует из текста упомянутого акта «На момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена по инициативе правообладателя – заявителя по настоящему делу. Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 19.10.2018 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения».

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

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.

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, включает изобразительный элемент, состоящий из геометрических фигур в виде кругов и многоугольников, выполненный красным цветом, а также словесные элементы «СИБИРСКИЙ» и «ОРИЕНТИР», выполненные 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. Регистрация данного товарного знака произведена в отношении товаров 17, 19 и услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.09.2019 внесены сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 500662 с 03.09.2019 на основании заявления правообладателя от 02.07.2019 (номер бюллетеня 17/2019).

Таким образом, коллегия более не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2017707226 в отношении всех заявленных услуг 36, 37 и 39 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2018, изменить решение Роспатента от 12.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017707226.