

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 возражение, поступившее 27.03.2018, поданное Русаковой Н.И., г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707761 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2017707761, поданной 03.03.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 25, услуг 36, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Siberina

, выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 31.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707761 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, всех услуг 36, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение [1]

Siberica

сходно с товарным знаком _____, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Кедр», 617763, Пермский край, г. Чайковский, Приморский б-р, 32, оф. 32 по свидетельству № 462471, приоритет от 27.04.2011 [2];

- фонетическое сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено близостью состава согласных и гласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения в словах;

- однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ обусловлена их совпадением как род (вид), при этом они могут иметь один круг потребителей, условия сбыта и являться взаимодополняемыми.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.03.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2018.

Доводы возражения, поступившего 27.03.2018, сводятся к следующему:

- анализ словесных элементов «Siberina» [1] и «Siberica» [2] показывает, что обозначения состоят из восьми букв (четырёх согласных и четырёх гласных), четырёх слогов;

- в обозначении «Siberina» [1] («Сиберина») ударение падает на третий слог, поскольку этот слог имеет более длительное по сравнению с другими частями слова произношение, а в противопоставленном товарном знаке «Siberica» [2] («Сибирика») ударным является второй слог (ассоциируется со словом «сибирь»);

- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] по звучанию тождественны начальные части «Si-», но различны фонетически второй и конечные части «-be-» / «-bi-» и «-na» / «-sa», оказывающие влияние на различие по фонетическому признаку в целом;

- визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] несходны, поскольку выполнены разным шрифтом (заявленное обозначение [1] - обычным шрифтом, а

противопоставленный товарный знак [2] - оригинальным), разным цветом (обозначение [1] в черно - белом цвете, а противопоставленный знак [2] - в зеленом) и производят разное общее зрительное впечатление. При этом оригинальное выполнение начальной буквы «S» в противопоставленном товарном знаке [2] затрудняет ее однозначное прочтение;

- заявленные товары 25 класса МКТУ, относящиеся к одежде, в частности, «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее и др.» не однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], относящимся к обуви: «ботинки; ботсы; галоши; обувь спортивная; обувь детская; обувь; сапоги; стельки; туфли комнатные; туфли»;

- в силу функциональных особенностей товаров «одежда» и «обувь», а также особенностей их производства, изготовитель одежды не может быть конкурентом изготовителю обуви и наоборот. При выборе товара потребитель будет сравнивать обувь с обувью и одежду с одеждой. В этой связи, заявителем приведена ссылка на пункт 3.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации);

- заявитель считает, что могут быть исключены из перечня заявленных товаров 25 класса МКТУ следующие товары: «ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; ботсы; валенки [сапоги фетровые]; голенища сапог; каблуки; набойки для обуви; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для ботс; эспадриллы».

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.03.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ: «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи;

брюки; бюстгальтеры; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пуловеры / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сарафаны; сари; саронги; стихари; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

В подтверждение своих доводов заявителем была приложена копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017707761.

На заседании коллегии представитель заявителя также просил учесть
исключительное право заявителя на товарные знаки:



(свидетельство № 632991, приоритет от 25.11.2016),

(свидетельство № 632992, приоритет от 25.11.2016), правовая охрана которым предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.03.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (03.03.2017) заявки № 2017707761 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Siberina

[1] является словесным, выполнено буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 18, ограниченного перечня товаров 25 классов МКТУ, услуг 36, 39, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 462471 (приоритет от 27.04.2011) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в зеленом цветовом сочетании.

Оригинальное шрифтовое исполнение словесного товарного знака [2] не приводит к утрате его словесного характера, и он однозначно прочитывается: «Сибирика».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал близость звучания словесных элементов «Siberina» [1] («Сибери́на») / «Sibirica» [2] («Сиби́рика»). В сравниваемых обозначениях полностью совпадают три согласных звука «S-b-r-» и имеют близкое звучание гласные звуки «-i-e-i-a» [1] / «-i-i-i-a» [2]. При этом все сравниваемые гласные и согласные звуки расположены в одинаковой последовательности. Разница в звучании окончаний «-на» [1] / «-са» [2] не придает сравниваемым обозначениям качественно иное звучание.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение сравниваемых обозначений [1] и [2]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки за счет использования при написании словесных элементов букв латинского алфавита. Сравнимые обозначения «Siberina» [1] / «Sibirica» [2] имеют близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита, отсутствием каких-либо изобразительных элементов.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и графическому критериям сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Как известно, чем сильнее степень сходства сравниваемых обозначений, тем выше опасность смешения и шире диапазон маркируемых ими товаров, рассматриваемых как однородные. Сравнимые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью сходства.

Так, товары 25 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] и товары 25 класса МКТУ «ботинки; ботсы; галоши; обувь спортивная; обувь детская; обувь; сапоги; стельки; туфли комнатные; туфли» противопоставленного товарного знака [2] однородны, поскольку являются сопутствующими в обиходе, продаются на соседних прилавках одежды и обуви, часто приобретаются

потребителем в комплекте для создания общего стиля, образа, то есть имеют совместную встречаемость в гражданском обороте. Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Ссылка заявителя на пункт 3.2 Методических рекомендаций в части отсутствия однородности таких товаров 25 класса МКТУ как «одежда» и «обувь» несостоятельна. Приказом Роспатента № 166 от 27.10.2015 указанный пункт 3.2 Методических рекомендаций утратил силу.

Информация о товарных знаках заявителя по свидетельствам №№ 632991, 632992 не опровергает «старшее» право правообладателя на сходный товарный знак [2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2018.