

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 29.05.2020 возражение КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748496, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018748496 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.11.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение

ТРАНССИБИРСКИЙ
TRANSSIBERIAN

представляет собой словесное обозначение « », выполненное буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента от 31.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет товарными знаками

«ТРАНССИБ» по свидетельствам №№391660 и 271427 [1-2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2];

- сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом в силу различной фонетики, графики и семантики;

- сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв и звуков;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют разное смысловое значение, в заявленном обозначении слово «Транссибирский» является прилагательным мужского рода, явно предполагающее после себя существительное мужского рода, «Транссиб» - укороченное название определения Транссибирская железнодорожная магистраль, Великий Сибирский Путь (историческое название) — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву (южный ход) и Санкт-Петербург (северный ход) с крупнейшими Восточно-Сибирскими и Дальневосточными промышленными городами России;

- сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление,

ТРАНССИБИРСКИЙ
TRANSSIBERIAN

которое обусловлено тем, что заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, выполненных на двух строках буквами разных алфавитов. Противопоставленные знаки состоят из одного слова, выполнены буквами одного алфавита и имеют значительно меньшую длину;

- практика регистрации товарных знаков Роспатентом показывает, что были зарегистрированы и более сходные товарные знаки, например

«SIBIRSKAYA»(свидетельство №260365), «Siberian Express»(свидетельство №725946) и «Сибирский экспресс»(свидетельство №698101), причем два последних принадлежат заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2019г. и принять решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018748496 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (07.11.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное

ТРАНССИБИРСКИЙ
TRANSSIBERIAN

обозначение .

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748496 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-2] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **ТРАНССИБ**
Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак [2] состоит из слова **ТРАНССИБ**, выполненного стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], являются однородными, поскольку они относятся к

алкогольным напиткам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение товарных знаков [1-2] в заявленное обозначение. При этом следует отметить, что фонетически тождественная часть «ТРАНССИБ» занимает в заявленном обозначении начальную, наиболее сильную позицию, с которой, как правило, начинается восприятие обозначения потребителем и которая запоминается в первую очередь.

Ближкие смысловые ассоциации сравниваемых обозначений обусловлены тем, что обозначение «ТРАНССИБ», кроме того, что оно является сокращением от «Транссибирская железнодорожная магистраль», состоит из части «Транс» (Транс – первая часть сложных слов, образует прилагательные со знач.: 1) проходящий через большое пространство, напр. трансарктический, трансатлантический, трансконтинентальный, транссибирский, трансокеанский, трансполярный и др.) и общепринятого сокращения «сиб» от слова «сибирский»(см. Яндекс. Словари).

Что касается визуального признака сходства сравниваемых обозначений, то этот признак относится к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, не оказывающим существенного влияния на восприятие знаков потребителем. Однако следует отметить, что выполнение знаков с использованием стандартного шрифта сближает сравниваемые обозначения в визуальном плане.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что

заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ является правомерным.

Относительно приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, коллегия считает необходимым отметить, что обстоятельства регистрации указанных в возражении товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2020.