

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 02.10.2020 возражение, поданное Серчуком Александром Васильевичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019751697, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019751697 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.10.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СИБИРИОН», выполненное буквами русского алфавита и являющееся фантазийным.

Решение Роспатента от 31.07.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении части услуг 37 и 42 классов МКТУ. Для другой части услуг заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным обозначением «The Siberian» по заявке № 2019746468 [1], с приоритетом от 17.09.2019 (делопроизводство по заявке не завершено), заявленным в отношении товаров 09 класса МКТУ, и словесным товарным знаком «СИБИРЯК THE SIBERIAN» по свидетельству №737234 [2], зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», 140030, Московская обл., Люберецкий р-н., п. Малаховка, ул. Стасова, 71, в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ, а также со словесным товарным знаком «СИБЕРОН» по свидетельству № 563319 [3], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «РР Развитие», 443069, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 6, 3 этаж, каб. №12, в отношении однородных услуг 37 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 может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением и товарными знаками, поскольку оно не ассоциируется с ними в целом;

- сравниваемые обозначения имеют существенные отличия по фонетическому и графическому признакам сходства;

- обозначения «The Siberian» и «СИБИРЯК THE SIBERIAN» в отличие от заявленного фантазийного обозначения имеют определенное смысловое значение – сибиряк, сибирячка, что отличает их от обозначения «СИБИРИОН» по семантическому признаку сходства словесных обозначений;

- поскольку заявителем фактически не оказываются услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 563319 [3] (бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджами [тонеров]; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги прачечных; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за

кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями), он согласен исключить их из перечня заявленных услуг 37 класса МКТУ и зарегистрировать заявленное обозначение по остальным услугам 37 класса МКТУ и всем услугам 42 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 37 и всех заявленных услуг 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (15.10.2019) 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 обозначение «**СИБИРИОН**», выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019751697 согласно возражению испрашивается в отношении всех заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении следующей части услуг: 37 класса МКТУ - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; клепка; лужение повторное; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес. 42 класса МКТУ - анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг;

информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; проведение исследований по техническим проектам; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая.

В отношении остальных услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании его сходства до степени смешения с обозначением [1] и товарными знаками [2-3].

Обозначение [1] представляет собой словесный товарный знак **The Siberian**, заявленный на регистрацию для товаров 09, 25, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение

СИБИРЯК

THE SIBERIAN

«**СИБИРИОН**», который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 01-06, 08-11, 19-21, 24-26, 32, 33 и услуг 35-37 классов МКТУ.

Товарный знак [3] **СИБЕРОН** также является словесным, охраняется для услуг 35, 36, 37 и 39 классов МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения «**СИБИРИОН**» и противопоставленных экспертизой знаков «**The Siberian**» и

СИБИРЯК

THE SIBERIAN

[1-2] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически. В частности, словесные элементы **СИБИРИОН** и **Siberian** содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков. В обозначениях **СИБИРИОН** и **СИБИРЯК** совпадают полностью пять первых звуков, с которых, как правило, и начинается восприятие знаков потребителем. Наличие артикля **The** в противопоставленных знаках не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений.

В отношении семантического признака сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает, что оценить смысловое сходство знаков не представляется

возможным в силу того, что, как справедливо указано в возражении, заявленное обозначение является фантазийным в отличие от противопоставленных знаков. Также следует отметить, что в данном случае имеет место и некоторое графическое сходство заявленного обозначения с товарным знаком [2], обусловленное использованием букв одного алфавита и стандартного шрифта.

Что касается товарного знака **СИБЕРОН** [3], то указанный товарный знак сходен с заявленным обозначением **СИБИРИОН** фонетически и визуально, что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

В частности, фонетическое сходство знаков обусловлено близким составом звуков, тождеством их начальных частей «СИБ-» и конечных частей «-ОН». Графическое сходство этих обозначений обусловлено использованием при их выполнении стандартных шрифтов и букв одного алфавита, а также их близкой длиной.

Таким образом, несмотря на невозможность оценить семантику обозначений ввиду отсутствия у них смысловых значений, наличие у сравниваемых знаков фонетического сходства, а также создаваемого ими общего зрительного впечатления, которое обусловлено наличием в знаках букв русского алфавита, имеющих похожее написание и одинаковый цвет, позволяет признать их сходными между собой.

Анализ однородности услуг, в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака, показал следующее.

Часть услуг 37 класса МКТУ (асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление одежды; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных

инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат стиральных машин; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт фотоаппаратов; ремонт телефонов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги прачечных; услуги электриков; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт печей; установка дверей и окон; 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, обслуживание и ремонт компьютеров; устранение помех в работе электрических установок; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка

транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, однородна услугам 37 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки [2-3], что обусловлено совпадением этих услуг по виду (асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; стирка белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями и др.) и/или отнесением их к одним родовым группам (уход за одеждой, услуги по борьбе с вредителями, строительство, обслуживание офисной техники, прокат строительной техники и др.), одинаковым назначением, одним кругом потребителей, условиями реализации, а также взаимодополняемостью (например, услуги по уборке улиц и прокат машин для уборки улиц) и другими признаками однородности. Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях знаков [1-2] и относящиеся к компьютерным программам, корреспондируют заявленным услугам 42 класса МКТУ, связанным с разработкой программного обеспечения и услугами в области информационных технологий, что свидетельствует об их однородности.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности части услуг 37, 42 классов МКТУ существует опасность 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 указанной части заявленных услуг 37 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что такие услуги как «прокат машин для сушки посуды, прокат посудомоечных машин; стерилизация медицинских инструментов; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств» не являются однородными услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [2-3], поскольку они не совпадают по виду (в частности, стерилизация медицинских инструментов, услуги по созданию искусственного снежного покрова – в одном случае, различные виды услуг по строительству и ремонту – в другом), относятся к разным областям

деятельности (например, установка и ремонт ирригационных устройств – это услуги, связанные с орошением засушливых земель с целью увеличения плодородия почвы, то есть относятся к сельскому хозяйству, а ремонтные работы противопоставленных знаков связаны, в основном, с ремонтом бытовой техники и других изделий, используемых в быту, офисной техники, оборудования, а также строительных сооружений), имеют разное назначение и, соответственно, разный круг потребителей и разные условия реализации сравниваемых услуг. Что касается услуг проката машин для сушки посуды и посудомоечных машин, то указанные услуги не являются однородными услугам проката строительной техники, в отношении которых действует товарный знак [2], поскольку эти услуги связаны, в одном случае с товарами бытовой техники, а в другом – с товарами, являющимися строительной крупногабаритной техникой, например, как бульдозеры, экскаваторы, подъемные краны и т.д. Следовательно, в силу того, что они имеют совершенно разное назначение, а также разный вид и размер, услуги по прокату этих товаров имеют разный круг потребителей и разные условия реализации, а также они не являются взаимозаменяемыми и взаимозаменимыми.

Таким образом, для указанной части услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги оказываются одним лицом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2020, изменить решение Роспатента от 31.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019751697.