

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.06.2021 возражение, поданное ООО «ПИТ «СИБИНТЭК», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760442, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019760442 с приоритетом от 27.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760442 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



ЦИФРОВОЙ КЛАСТЕР

СИБИНТЕК

- с заявкой « СИБИНТЕК » (по № 2019750537 с приоритетом от 08.10.2019) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком « Сибинтек » (по свидетельству № 466910 с приоритетом от 04.04.2011) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком « **СИБИНТЕК** » (по свидетельству № 195137 с приоритетом от 14.12.1999) в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37, 42 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком « **SIBINTEK** » (по свидетельству № 198418 с приоритетом от 15.10.1998) в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37, 42 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-4], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительные элементы в виде стилизованной эмблемы и в виде подчеркнутой линии, а противопоставленные товарные знаки либо являются словесными, либо содержат в себе другие изобразительные элементы;

- заявленные услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; добыча сырой нефти, нефтяного (попутного) газа, природного газа и газового конденсата; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами, в том числе при строительстве и бурении скважин; строительство; строительство нефтяных и газовых скважин; строительство и техническое обслуживание трубопроводов, в том числе нефте-и газопроводов; строительство промышленных предприятий» не являются однородными услугами «информация по вопросам ремонта; установка, обслуживание и ремонт компьютеров и конторского оборудования; устранение помех от работы электрических установок; установка и ремонт электроприборов» 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 4], так как сравниваемые услуги имеют разное назначение, разную область применения и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 36, 37, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (27.11.2019) поступления заявки №2019760442 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 (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 « СИБИНТЭК» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде стилизованной эмблемы и подчеркнутой линии, и из словесного элемента «СИБИНТЭК», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].



ЦИФРОВОЙ КЛАСТЕР
СИБИНТЕК

Противопоставленная заявка [1] «  » является комбинированной, состоящей из геометрических фигур в виде треугольников и пятиугольника, и из словесных элементов «ЦИФРОВОЙ КЛАСТЕР», «СИБИНТЕК», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ЦИФРОВОЙ КЛАСТЕР» противопоставленного товарного знака [1] представляет собой «понятие, объединяющее в себе концепции бизнес-экосистемы и кластера, в связи с тем, что понимание кластера как некой экономической системы, привязанной к определенному географическому пространству, постепенно утрачивает свою актуальность. Вместе с тем, в отличие от бизнес-экосистемы, цифровой кластер не сводится к производителям программного обеспечения и прочих информационных технологий. Кроме того, его главной функцией является снижение транзакционных издержек базового взаимодействия между его участниками, тогда как бизнес-экосистема, например, предоставляемая банками, оптимизирует лишь вспомогательные процессы предприятия.» (<https://creativeconomy.ru/lib/111726>) и является термином из области деятельности правообладателя указанного товарного знака, в связи с чем является слабым элементом и не способно выполнять индивидуализирующую функцию знака.

Словесный элемент «СИБИНТЕК» противопоставленного товарного знака [1], в свою очередь, отсутствует в словарно-справочных источниках и является

фантазийным, в связи с чем несёт на себе основную индивидуализирующую функцию указанного знака.

Противопоставленный знак [2]  «Сибинтек» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесного элемента «Сибинтек», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «**СИБИНТЕК**», «**SIBINTEK**» по свидетельствам №№ 195137 [3], 198418 [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «СИБИНТЭК»/«СИБИНТЕК»/«Сибинтек»/«SIBINTEK», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом. Указанные элементы противопоставленных товарных знаков [1-4] прочитываются как [С И Б И Н Т Э К], так как в соответствии с правилами произношения русского языка буква «е» в словах иностранного происхождения звучит как «э» (<https://orfogrammka.ru/UGL02/70091310.html>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаками [1, 2, 3], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения и противопоставленных

товарных знаков [1-4], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча горнорудных полезных ископаемых; добыча сырой нефти, нефтяного (попутного) газа, природного газа и газового конденсата; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами, в том числе при строительстве и бурении скважин; строительство; строительство нефтяных и газовых скважин; строительство и техническое обслуживание трубопроводов, в том числе нефте-и газопроводов; строительство промышленных предприятий» заявленного обозначения являются однородными услугам 37 класса МКТУ «бурение скважин; герметизация строительных сооружений; добыча горно-рудных полезных ископаемых; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство промышленных предприятий» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к услугам в сфере строительства, а также к услугам в области добычи природных ископаемых, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; операции с недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью, в том числе информация об изменениях биржевого курса» противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду

услуг – «операции с недвижимостью», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «изыскания в области нефтяных месторождений; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технологические; контроль за нефтяными скважинами; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «исследования в области геологии; исследования нефтяных скважин; исследования с целью эксплуатации нефтяных месторождений; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; контроль за нефтяными скважинами; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; услуги по проведению исследований в целях определения месторождений нефти и газа» противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области геологии, к услугам по исследованию и контролю в области добычи нефти и газа, а также к услугам по техническим консультациям, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2021.