

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583, поданное ЗАО «Обнинскоргсинтез», Калужская обл., г.Обнинск (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №377583 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2009 по заявке №2008709775/50 с приоритетом от 06.03.2008 на имя Боровика Романа Федоровича, Свердловска обл., г.Курган (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента, выполненного в оригинальном графическом выражении. Словесный элемент «SIBTЭК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латиницы при написании первого слога «SIB» и кириллицы - при написании слога «ТЭК». Слово «SIBTЭК» является фантазийным и образовано от слова «SIB» (транслитерация «СИБ»), представляющего собой сокращение от слова «Сибирь», и составной части слова «ТЭК», характеризующей заявленные на регистрацию товары технического назначения. Часть словесного элемента «SIB» выполнена белым цветом на фоне синего параллелограмма, а буквы «Э» и «К» - белым цветом на фоне красного параллелограмма. Разделяющим элементом между двумя параллелограммами выступает буква «Т», которая представлена в белом цвете и сливается с фоном. По размеру буква «Т» больше остальных. Вся композиция комбинированного обозначения представлена на белом фоне, обрамленном синей тонкой линией. Данная линия по форме образует

параллелограмм с закругленными углами. Обозначение выполнено в белом, синем, красном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2009 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №377583 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «SIBTЭК» оспариваемого товарного знака по свидетельству №377583 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «СИНТЕК SINTEC» по свидетельству №306118 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- словесный элемент «SINTEC» противопоставленного товарного знака выполнен буквами латинского алфавита и не имеет смыслового значения;

- слово «SINTEC» по-русски произносится как «СИНТЭК». Слово «SIBTЭК», образованное буквами русского и латинского алфавитов, произносится как «СИБТЭК»;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в обозначениях, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, общим количеством слогов, близостью состава гласных и согласных букв и т.д.;

- словесный элемент «SIBTЭК» оспариваемого товарного знака является доминирующим по размеру.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583 недействительным частично, т.е. только в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 09.03.2010, существо которого сводится к следующему:

- по фонетическому признаку имеет место совпадение четырех из шести букв каждого из сравниваемых словесных элементов. Однако, совпадение звукового

ряда согласных и гласных звуков не имеется. Слова «SINTEC» и «SIBTЭК» состоят из разных по звучанию слогов. Отсутствует также полное вхождение одного обозначения в другое;

- слово «SIBTЭК» является сложносоставным, поскольку словесный элемент «SIB» отделен от словесного элемента «ТЭК» графическими средствами (разный шрифт, буквы разных алфавитов, разный наклон букв), а также за счет выполнения частей слов в разной цветовой гамме;

- словесный элемент «SIB» (СИБ), который в первую очередь фонетически воспринимается потребителем в знаке, ассоциируется с Сибирью. Сокращение «СИБ» от слова сибирский, широко используется российским потребителем в наименованиях организаций и мероприятий, связанных с Урало-Сибирским или Западно-Сибирским регионом, например, СИБНЕФТЬ, СИБЦНИИТС, АВТОСИБ, СИБПАРФЮМ и т.д.;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «SIB», зарегистрированный в отношении части товаров 01 класса МКТУ, неизбежно должен ассоциироваться у российского потребителя с природными особенностями Западно-Сибирского и Урало-Сибирского регионов;

- противопоставленный товарный знак содержит два слова, каждое из которых не является сложносоставным. Слова являются фантазийными и не вызывают потребительских ассоциаций, сходных с оспариваемым товарным знаком;

- слоги «ТЭК» и «ТЕС» в сравниваемых словесных обозначениях обладают «слабой» различительной способностью, поскольку используются в словообразованиях, предназначенных для обозначения товаров технического назначения;

- оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака усиливает имеющиеся различия, влияющие на общее зрительное восприятие сравниваемых знаков потребителем, обусловленное качественно иным восприятием оспариваемого товарного знака, отличным от восприятия противопоставленного знака;

- правообладатель использует оспариваемый товарный знак в качестве этикетки для маркировки товаров. В связи с таким использованием между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №377583 состоялся судебный процесс по делу №А34-4474/2008, по которому Арбитражным судом Курганской области вынесено решение. В данном решении суд установил отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377583.

К отзыву было приложено решение Арбитражного суда Курганской области по делу № А34-4474/2008 от 13.05.2009, на 8 л. (1).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.03.2008) оспариваемой регистрации №377583 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №377583 является комбинированным и состоит из прямоугольника синего и красного цвета со скошенными углами, внутри которого расположен словесный элемент «SIBТЭК». В слове «SIBТЭК» первый слог «SIB» выполнен заглавными белыми буквами латинского алфавита на синем фоне. В слове «ТЭК» буква «Т» выполнена большим размером по сравнению с другими буквами белым цветом, а заглавные белые буквы «Э» и «К»

расположены на красном фоне. Прямоугольник обведен синей полосой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Следует отметить, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке основным элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя в первую очередь, является словесный элемент «SIBTЭК». Словесный элемент в знаке легче запоминается и несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №306118 является словесным и состоит из словесных элементов «СИНТЕК SINTEC», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения «СИНТЕК SINTEC» и «SIBTЭК» являются фонетически сходными за счет близкого звучания начальных «СИН/SIN» и «SIB» и конечных «ТЕК/ТЕС» и «ТЭК» частей обозначений. Следует также учесть, что каждое слово состоит из одинакового количества слогов, согласных и гласных букв, звуков.

Словесные элементы сравниваемых обозначений являются вымышленными, фантазийными, в силу чего анализ по семантическому фактору сходства не может быть проведен.

Визуально сопоставляемые обозначения являются несходными, т.к. оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в оригинальной графической манере с использованием цветовых сочетаний. В словесном элементе «SIBTЭК» использованы буквы разной высоты, разных шрифтов и алфавитов. Противопоставленный товарный знак является словесным, содержащим словесные элементы «СИНТЕК SINTEC», расположенные в две строки и выполненные буквами разных алфавитов стандартным шрифтом в черно-белом цвете.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве знаков на основании фонетического сходства словесных элементов, входящих в их составы.

Сравнительный анализ однородности товаров 01 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного обозначения показал, что они являются однородными, поскольку содержат тождественные виды товаров данного класса, следовательно, они имеют одинаковое назначение, область применения, круг потребителей, условия реализации.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, а, значит, не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленное правообладателем решение суда (1) не может быть учтено в рамках данного возражения, т.к. оно касается вопроса о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №377583. Вместе с тем, судом не опровергается факт фонетического сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №377583 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №306118.

удовлетворить возражение от 12.11.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, синий, красный.

(511)

04 - жидкости смазочно-охлаждающие, а именно тосол; присадки к охлаждающим жидкостям, восстановители свойств охлаждающей жидкости; препараты и жидкости размораживающие; добавки нехимические для моторного топлива; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло сурепное для промышленных целей; спирт [топливо].