

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Бочко Светланой Ивановной, Ростовская область, город Таганрог (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021704496, при этом установила следующее.



Обозначение “**SIRIUS**” по заявке № 2021704496, поданной 02.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 08.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021704496 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения со следующими товарными знаками:

[1] - с международной регистрацией «SIRIUS» под № 873756 с приоритетом от 04.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 04.11.2025) на имя «Siteco GmbH», Georg-Simon-OhmStr. 50 83301 Traunreut, в отношении товаров 11 класса МКТУ Appareils de chauffage, de production de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires (в переводе с французского языка: Аппаратура для отопления, парообразования, водоснабжения и сантехнического оборудования;), признанных однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ;

[2] - с международной регистрацией «Sirius» под № 689024 с приоритетом от 27.12.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.01.2028) на имя «AICHINGER GmbH», Ostring 2 Wendelstein, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (аппараты для нагрева) признанные однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в оспариваемом решении установлено, что в соответствии с обращением, поступившим в материалы заявки 16.08.2021 года, заявленное обозначение воспроизводит комбинированное обозначение, которое используется Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ГЕКТОР» (347927, Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, 49а, литер "3", М), основанном в 1997, для маркировки однородных товаров 11 класса МКТУ непрерывно с 2018 года (см. Интернет: yandex: [instagram.com/sirius\\_kotel/](https://instagram.com/sirius_kotel/); [optlist.ru](https://optlist.ru/); [pulpro.ru](https://pulpro.ru/); [siriuskotel.tiu.ru](https://siriuskotel.tiu.ru)). Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ГЕКТОР» 17.07.2019 года была подана заявка на регистрацию товарного знака №2019734791 в отношении товаров 11 класса МКТУ, по которой было принято

решение об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как противопоставлена международная регистрация № 873756.

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 37 Правил в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на имя заявителя: Бочко Светланы Ивановны (347936, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 70, кв. 52), как способное ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и его места происхождения.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2022 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает об обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель получил и направил в адрес Роспатента оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-2].

В Арбитражном суде Ростовской области было рассмотрено дело № А53-34124/21, касающееся исключительного права на объект авторских прав - графическое изображение «SIRIUS». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, был привлечен Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области». Суд пришел к выводу о том, что Ответчик - ООО ТД «Гектор» - нарушает исключительное право ИП Бочко С.И.. Не согласившись с принятым судебным актом, ООО ТД «Гектор» обжаловало его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции 15 июля 2022 года определил решение Арбитражного суда Ростовской области от 13 мая 2022 года по делу № А53-34124/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Учитывая изложенное основания для отказа в регистрации заявленного обозначения должны быть сняты.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021704496 в качестве товарного знака товаров 11 класса МКТУ.

С возражением, а также в порядке приобщения дополнительных документов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Письмо-согласие от Siteco GmbH (Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut);
2. Перевод на русский язык письма-согласия от Siteco GmbH (Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut);
3. Письмо-согласие от AICHINGER GmbH (Ostring 2 Wendelstein);
4. Перевод на русский язык письма-согласия от AICHINGER GmbH (Ostring 2 Wendelstein);
5. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 13 мая 2022 года по делу № А53-34124/2021;
6. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2022 года по делу № А53-34124/2021;
7. Копия свидетельства о регистрации доменного имени;
8. Письмо Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» №826/08 от 27 июля 2022 года.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.02.2021) подачи заявки №2021704496 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021704496 заявлено



комбинированное обозначение «**SIRIUS**», состоящее из словесного элемента «**SIRIUS**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде логотипа синего цвета. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

[1] - «SIRIUS» по международной регистрации №873756 с приоритетом от 04.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 04.11.2025). Правовая охрана товарного знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «Appareils de chauffage, de production de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires (в переводе с французского языка: Аппаратура для отопления, парообразования, водоснабжения и сантехнического оборудования);

[2] - «Sirius» по международной регистрации №689024 с приоритетом от 27.12.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.01.2028). Правовая охрана товарного знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ (аппараты для нагрева) признанные однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ.

Анализ сходств обозначения по заявке № 2021704496 и противопоставленных международных регистраций [1-2] показал следующее.



Сравниваемые обозначения « SIRIUS» и «SIRIUS» являются сходными друг с другом, за счет вхождения в их состав тождественного слова «sirius», выполненного буквами латинского алфавита.

Испрашиваемые товары 11 класса МКТУ представляют собой нагревательные приборы и оборудование. В свою очередь товары 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] представляют собой товары тех же родовых групп, поэтому испрашиваемые товары являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2].

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также установленную однородность испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ с товарами противопоставленных товарных знаков [1-2], следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Заявитель не оспаривает сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров, однако сообщает о получении им письменного согласия от владельцев противопоставленных товарных знаков.

В материалы дела, действительно представлены оригиналы писем-согласий от компании Siteco GmbH, Georg-Simon-Ohm-Str. 50 83301 Traunreut (DE), являющейся владельцем знака по международной регистрации №873756 ("SIRIUS") и компании AICHINGER GmbH, Ostring 2 90530 Wendelstein (DE), являющейся владельцем знака по международной регистрации №689024 ("SIRIUS"), в которых отражено безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021704496 в отношении товаров 11 класса МКТУ «water heaters; burners; gas boilers; heating boilers; brackets for gas burners; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating apparatus, electric; heating installations; heating installations [water] (водонагреватели; горелки; котлы газовые; котлы отопительные; насадки для газовых горелок; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидким и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде)».

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия

ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки № 2021704496.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Решением арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-34124/2021 от 13 мая 2022, установлено, что ИП Бочко С.И. использует на законных основаниях обозначение, состоящее из лейбла «SIRIUS» и изобразительного элемента в виде условного изображения языка пламени, исходящего из квадратной темно-голубой площадки. Данный вывод суда основан на договорах отчуждения материальных авторских прав. Суд признал доказанным факт принадлежности предпринимателю исключительных прав на произведения и нарушения ответчиком этих прав путем реализации товара, на котором размещены произведения - оригинальное графическое изображение, а именно: словесное изображение лейбла «SIRIUS» с изобразительным элементом в виде условного изображения языка пламени, исходящего из квадратной темно-голубой площадки.

Также представлено Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2022 по тому же делу, которым поддержаны выводы суда первой инстанции.

Обращения заинтересованного лица (ООО ТД «ГЕКТОР), поступившие 16.08.2021 и 23.08.2021, не содержат приложений относительно использования

 обозначения «» в качестве коммерческого, содержат только доводы, которые не подкреплены доказательственной базой.

Сведения, содержащиеся в обращении, свидетельствуют о том, что 13.09.2021 ООО ТД «Гектор» подало в ТТП РО заявку № 0913 о внесении в Реестр коммерческих обозначений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ростовской области коммерческого обозначения «SIRIUS» и 14.09.2021 получило

Сертификат № 0008/2021 о внесении данного коммерческого обозначения в Реестр коммерческих обозначений ТПП РО со сроком действия до 13.09.2022.

Согласно представленному ответу Торгово-промышленной палаты Ростовской области на запрос заявителя об исключении коммерческого обозначения ООО ТД «Гектор» из реестра ТПП РО, было пояснено, что такое исключение возможно после истечения срока обжалования решения апелляционного суда. Таким образом, решение об исключении записи в Реестре коммерческих обозначений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ростовской области будет принято в том случае, если постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда не будет обжаловано в установленный процессуальный срок.

Проанализировав изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оформление прав на коммерческое обозначение произошло позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака без указания на более раннюю дату начала действия права на коммерческое обозначение. Следовательно, более «позднее» право не может свидетельствовать о способности заявленного обозначения с ранней датой приоритета вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, при наличии выводов суда об использовании ИП



Бочко С.А. обозначения «  » в коммерческой деятельности, а также наличия у нее исключительных прав на дизайн данного обозначения. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя должна подтверждаться документами о восприятии потребителями заявленного обозначения, как средства индивидуализации другого лица. В данном случае, в обращении такие документы отсутствуют.

Представленные на этапе обращения документы не содержат не только доказательств возникновения у потребителей стойкой ассоциации обозначения

«  » с обратившимся лицом как производителем испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ, но и доказательств возникновения права



на коммерческое обозначение « **SIRIUS** » у обратившегося лица, а также относительно даты возникновения такого права.

Довод обращения о том, что Роспатенту необходимо учесть делопроизводство по заявке №2019734791 ООО «ТД ГЕКТОР» являются безосновательными, так как делопроизводство по заявке завершено вынесением решения об отказе в регистрации обозначения в связи с противопоставлением знака по международной регистрации №873756 (несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса). Данное решение не было обжаловано и противопоставление не было преодолено.

В тоже время обозначению по заявке №2021704496 также была противопоставлена международная регистрация №873756, от владельца которой заявителем получено безотзывное письмо-согласие.

Учитывая изложенное у коллегии отсутствуют основания для вывода о возможности обозначения по заявке вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 11 класса МКТУ, а, следовательно, обозначение по заявке №2021704496 соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2022, отменить решение Роспатента от 08.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704496.**