

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2012, поданное ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.04.2009 за №377583 по заявке №2008709775 с приоритетом от 06.03.2008 на имя Боровика Романа Федоровича, Курганская обл., г. Курган (далее - правообладатель) для товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 06.03.2018.

На основании Решения Роспатента от 21.04.2010, принятого по результатам рассмотрения возражения Палатой по патентным спорам, правовая охрана товарного знака по свидетельству №377583 признана недействительной частично в отношении товаров 01 класса МКТУ. Правовая охрана товарного знака сохранена для товаров 04 класса МКТУ: 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].

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента, выполненного в оригинальном графическом выражении. Словесный элемент «SIBТЭК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита при написании первого слога «SIB» и буквами русского алфавита - при написании слога «ТЭК». Слово «SIBТЭК» 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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №377583 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №377583 была признана Роспатентом недействительной для товаров 01 класса МКТУ по итогам рассмотрения палатой по патентным спорам возражения, поданного ранее ЗАО «Обнинскоргсинтез» в связи с наличием у лица, подавшего возражение, ранее зарегистрированного сходного до степени смешения для однородных товаров 01 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №306118;

- уточнение «а именно тосол», относящееся к позиции 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие» оспариваемого товарного знака по свидетельству №377583 является ошибочным;

- тосол – это синоним названия антифриз, который относится к 01 классу МКТУ;

- в этой связи товары «жидкости смазочно-охлаждающие, а именно тосол» являются однородными товарам 01 класса МКТУ указанным в товарном знаке, принадлежащем лицу, подавшему возражение;

- основными элементами присадок к антифризам являются этиловый спирт (01 класс МКТУ), этиленгликоль (гликоли 01 класс МКТУ), соли натрия (01 класс МКТУ);

- в связи с тем, что присадки к охлаждающим жидкостям носят характер соединения из различных химических веществ, относящихся к 01 классу МКТУ, то общее наименование «присадки к охлаждающим жидкостям, восстановители свойств охлаждающей жидкости» являются однородными с товарами 01 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №306118;

- товары 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «препараты и жидкости размораживающие» - это химические соединения, изготовленные на основе дистиллированной воды (01 класс МКТУ), изопропанола, многоатомного спирта (спирты относятся к 01 классу МКТУ) с использованием просветляющей добавки, ароматизатора;

- поскольку товары 04 класса МКТУ «препараты и жидкости размораживающие», являются соединением химических веществ, они также однородны товарам 01 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №377583 недействительной в отношении следующих товаров 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие, а именно тосол; присадки к охлаждающим жидкостям, восстановители свойств охлаждающей жидкости; препараты и жидкости размораживающие».

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка статьи «Автомобильные антифризы» с сайта [www.helis.ru](http://www.helis.ru)[1];
- распечатка статьи «Происхождение тосола» с сайта [www.tosol-dinamica.ru](http://www.tosol-dinamica.ru)[2];
- государственный стандарт РФ «Промышленная чистота жидкости смазочно-охлаждающие»[3];
- корреспонденция ФИПС, касающаяся патента на изобретение №2222306[4].

В адрес правообладателя (Боровик Р.Ф., 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Школьная, д. 11, к. 33) и в адрес его представителя (ООО «Зэт энд Джи», Гавриловой М.С., 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 3, оф. 328) в установленном порядке 04.09.2012 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 09.10.2012, с копией возражения (в адрес правообладателя) и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №377583 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются 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 сине-красного цвета со скошенными углами, внутри которого расположен словесный элемент «SIBTЭК». В слове «SIBTЭК» первый слог «SIB» выполнен заглавными белыми буквами латинского алфавита на синем фоне. В слове «TЭК» буква «Т» имеет больший размер по сравнению с другими буквами, выполнена белым цветом и расположена на границе двух цветов, а заглавные белые буквы «Э» и «К» расположены на красном фоне. Прямоугольник обведен синей полосой. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 04 класса МКТУ.

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

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный с оспариваемым товарным знаком товарный знак по свидетельству №306118, который ранее был зарегистрирован для однородных товаров 01 класса МКТУ.

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.

Сопоставляемые словесные элементы имеют графические отличия, поскольку выполнены различными видами шрифтов и различными цветами.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, товарные знаки по свидетельствам №377583 и №306118 признаны сходными в целом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583 оспаривается в отношении товаров 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие, а именно тосол; присадки к охлаждающим жидкостям, восстановители свойств охлаждающей жидкости; препараты и жидкости размораживающие».

Товарный знак по свидетельству №306118, принадлежащий лицу, подавшему возражение, зарегистрирован, в частности, для товаров 01 класса МКТУ «антифризы».

Указанные товары 01 и 04 классов МКТУ относятся к общему роду товаров, относящихся к жидкостям, препаратам и их компонентам, оказывающим влияние на температурный режим (охлаждают или размораживают) [1; 2]. В частности, тосол и антифризы относятся к охлаждающим жидкостям, имеют одинаковое назначение (их применяют для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и различных установок). В этой связи сопоставляемые товары 01 и 04 классов МКТУ были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными товарами.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак по свидетельству №377583 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №306118 в отношении товаров 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие, а именно тосол; присадки к охлаждающим жидкостям, восстановители свойств охлаждающей жидкости; препараты и жидкости размораживающие», однородных товарам «антифризы» 01 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 17.08.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377583 частично.**