


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 14.10.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МегаПарт», г. Самара, (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013745018 на имя

заявителя было подано комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «СИБАЛЬ» и «АВТО», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде волнистой линии, а между словами расположена точка. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, красного цветов в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.06.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

СИБАЛ

SIBAL

смешения с товарным знаком « **SIBAL** » по свидетельству №275329 с приоритетом от 27.02.2003, зарегистрированным на имя ООО «Компания «Базовый Элемент», Москва в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются визуально;

- заявитель корректирует перечень услуг 35 класса МКТУ, сократив его до следующих позиций: «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь)»;

- установление однородности в совокупности со сходством обозначений в отношении услуг имеет более гибкие границы и мягкий подход в сравнении с анализом сходства и однородности в отношении товаров;

- словесные элементы «Сибаль – авто» заявленного обозначения выполнены в оригинальной графической манере.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013745018 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь)».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2013) поступления заявки №2013745018 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « » является комбинированным и включает словесные элементы «СИБАЛЬ» и «АВТО», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита через точку. Над словесным элементом расположен

изобразительный элемент в виде волнистой линии. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного и красного цветов в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной и оптовой продаже товаров; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь)».

СИБАЛ
SIBAL

Противопоставленный товарный знак « **SIBAL** » представляет собой словесные элементы «СИБАЛ» и «SIBAL» выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки и разделенные чертой. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки включают словесные элементы «СИБАЛ», «SIBAL», которые являются фонетически сходными со словесным элементом заявленного обозначения «СИБАЛЬ», поскольку полностью совпадают начальные части и имеют отличия в один знак «ь» (мягкий знак) на конце словесного элемента «СИБАЛЬ», который пишется для обозначения мягкости согласной. Несмотря на то, что заявленное обозначение состоит из двух слов сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства за счет того, что слово «СИБАЛЬ» по звучанию близок к тождеству, а кроме того он занимает начальное положение и именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию в обозначении, а словесный элемент «АВТО» является слабым и не придает дополнительной различительной способности заявленному обозначению, он не способен выполнять индивидуализирующей функции, в отношении услуг 37 класса МКТУ, относящихся к автомобильной сфере.

Сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка в связи, с чем анализ по семантическому критерию сходства невозможен.

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия за счет наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в силу высокой степени фонетического сходства, несмотря на имеющиеся отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту – экспорту; организация выставок в коммерческих целях», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь)», в отношении которых испрашивается регистрация, то они являются однородными, поскольку, в комплексе все перечисленные услуги направлены на продвижение товаров, имеют одинаковое назначение, связаны с торговой деятельностью.

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, а услуги 35 класса МКТУ являются однородными, и, следовательно, решение Роспатента от 19.06.2015 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2016 поступило особое мнение, в котором заявитель настаивает на неоднородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ. Данный довод был подробно проанализирован выше по тексту заключения и не требует дополнительных исследований. Что касается довода относительно поверхностного изучения дела членами коллегии и не основанного на нормативных документах, то данный вывод является субъективным мнением патентного поверенного А.В. Филиппенкова.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2015.