

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.01.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тонар-экспорт» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758801, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения **SIBEREON®** в качестве товарного знака по заявке №2019758801 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.11.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 09, 11-13, 18, 20-22, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «SIBEREON» (транслитерация «СИБЕРЕОН»), выполненный латинскими буквами черного цвета и разного размера. Справа от словесного элемента расположена буква «R» в окружности. Сверху расположен графический элемент в виде стилизованной фигуры медведя, выполненной треугольниками в оттенках коричневого, оранжевого, бежевого цветов. Элемент «®» включен в состав обозначения в качестве неохраняемого.

Решение Роспатента от 20.11.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении товаров 06, 12, 13, 18, 22 и части товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ с указанием символа «®», входящего в состав заявленного обозначения, как неохраняемого элемента. Для другой части товаров и услуг заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным обозначением «СИБИРИОН», заявленным на имя Серчука Александра Васильевича, 633236, Новосибирская область, п. Керамкомбинат, ул. Школьная, 1, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 классов МКТУ (заявка № 2019751697 [1], с приоритетом от 15.10.2019, делопроизводство по заявке не завершено);

- со словесным элементом «Syberion» комбинированного обозначения, заявленного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сайберион», 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, офис 25, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (заявка № 2019750278 [2], с приоритетом от 08.10.2019, принято решение о регистрации);

- со словесным обозначением «The Siberian» и со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «СИБИРЯК THE SIBERIAN», заявленным и зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Объединение «Золотой Бренд», 140030, Московская обл., Люберецкий р-н., п. Малаховка ул. Стасова, 71, в отношении товаров и услуг 06, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 06, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ (заявка № 2019746468 [3], с приоритетом от 17.09.2019, делопроизводство по заявке не завершено, св-во № 737234 [4], с приоритетом от 22.10.2018);

- со словесным элементом «SIBERIAN» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью

«АНТИЛИК», 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6, пом. I, ком. 105К, оф. 4, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ (св-во № 744436 [5], с приоритетом от 29.11.2018.

В отношении символа «®», входящего в состав заявленного обозначения, экспертизой указано на то, что этот элемент самим заявителем включен в знак в качестве неохраняемого элемента в первичных материалах заявки.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявка на товарный знак № 2019751697 «СИБИРИОН » подана в отношении всего перечня услуг 42 класса МКТУ. Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ), в связи с чем, заявитель был готов сократить перечень товаров 9 класса МКТУ до следующих товаров: 09 класса МКТУ - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; бинокли; бленды объективов светозащитные; брезент для спасательных работ; бронежилеты; буи светящиеся; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; весы; весы детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с анализатором массы тела; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; измерители давления; индикаторы

давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски для верховой езды; каски защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; компасы; компасы морские; костюмы для подводного погружения; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линейки логарифмические круговые; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; лупы [оптика]; лупы ткацкие; макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы метеорологические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; респираторы для фильтрации воздуха; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров;

сигналы спасательные, невзрывные и непиротехнические; сирены; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; фильтры для респираторов; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; шагомеры; шлемы защитные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные;

- таким образом, противопоставление по заявке № 2019751697 может быть снято ввиду неоднородности услуг 42 класса МКТУ и сокращённого перечня товаров 9 класса МКТУ в заявке №2019750278;

- по противопоставленной заявке на товарный знак № 2019750278 получен товарный знак по свидетельству №786314, зарегистрированный для следующих товаров: 09 - адаптеры электрические; 3D-очки; DVD-плееры; амбушюры для наушников, насадки для наушников; аппараты светосигнальные [проблесковые]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; магниты декоративные; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия], трекболы [компьютерная периферия]; медиаплееры портативные; микрофоны; наушники; носители информации магнитные; носители информации оптические; плееры кассетные; помощники цифровые персональные [ПЦП]; проволока плавкая из металлических сплавов; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств.

28 - автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автомобили [игрушки], средства транспортные [игрушки]; джойстики для видеоигр; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; карточки для игр; приставки игровые; приставки игровые портативные; фишки [жетоны] для игр;

- с учетом ограничения заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ указанные выше товары не являются однородными. 28 класса МКТУ заявитель просит сократить следующим образом: 28 - верши рыболовные [ловушки рыболовные]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; жилеты для плавания; катушки рыболовные; крючки рыболовные; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; манки для охоты; наживки искусственные; палатки игровые; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки; [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; снегоступы; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; удочки рыболовные;

- заявленное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением «The Siberian» и товарным знаком «Сибиряк The Siberian», поскольку оно не ассоциируется с ними в целом, так как отличается фонетически и семантически и графически. обозначения «The Siberian» и «СИБИРЯК THE SIBERIAN» в отличие от заявленного фантазийного обозначения имеют определенное смысловое значение – сибиряк, сибирячка, что отличает их от

обозначения  по семантическому признаку сходства словесных обозначений, в котором элемент EON означает «вечность»;

- кроме того, правообладатель этих знаков - ООО Объединение "Золотой Бренд", 140030, Московская область, Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Стасова, 71, несомненно, знаком для экспертов Роспатента и в патентных сообществах называется как «патентный тролль» за то, что в действиях этого юридического лица усматриваются признаки недобросовестной конкуренции: правообладатель владеет несколькими сотнями товарных знаков, не использует товарные знаки, не занимается производством товаров, оказанием услуг, подает заявки каждые два месяца (около 1 000 заявок) и уплачивает пошлину за принятие заявки, только если кого-то из реальных производителей начинает интересовать обозначение. Компания

является также аффилированной через учредителей с не менее известным «патентным троллем» ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

- ООО Объединение «Золотой Бренд» не производит товары, обозначения, принадлежащие им, не обладают широкой известностью, чтобы говорить о возможном введении потребителей в заблуждение. Заявитель же наоборот, является реальным производителем товаров для рыбалки, охоты, туризма;

- относительно сходства со словесным элементом «SIBERIAN» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «АНТИЛИК», 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6, пом. I, ком. 105К, оф. 4, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ (св-во № 744436, с приоритетом от 29.11.2018), заявитель отмечает следующее. Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров 21 класса: щетки обувные. Заявитель не заинтересован в этом товаре (и однородным ему), и, хотя и считает знаки не сходными, готов отказаться от следующих товаров из своего перечня: 21 - волос для щеточных изделий; волос конский для изготовления щеток; колодки обувные; крючки для застегивания обуви или перчаток; материалы для изготовления щеток; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; приспособления для снятия сапог; рожки для обуви; устройства для натирания обуви неэлектрические; формодержатели для сапог; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки; щетки обувные.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019758801 для сокращенного перечня товаров 09, 21, 28 классов МКТУ и для всего заявленного перечня товаров и услуг 06, 08, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 35 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 15.03.2021, которым было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2021, и оставлено в силе решение Роспатента от 20.11.2020.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с иском заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд). Решением Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2021 года по делу № СИП-588/2021 отменено решение Роспатента от 15 марта 2021 года, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «Тонар-экспорт» на решение Роспатента от 20 ноября 2020 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «SIBEREON» по заявке №2019758801.

Указанное решение было отменено в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака данного обозначения только в отношении услуг 35 класса МКТУ. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение в отмененной части.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 20.11.2020 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

В связи с указанным возражением ООО «Тонар-экспорт» на решение Роспатента от 20 ноября 2020 года (в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019758801 в отношении услуг 35 класса МКТУ) рассматривается повторно с учетом вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (19.11.2019) поступления заявки 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение .

Возражение на решение Роспатента от 20 ноября 2020 года с учетом вынесенного судебного акта рассматривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019758801 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 20.11.2020 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ на основании его сходства до степени смешения с

товарными знаками **СИБИРЯК**
The Siberian **THE SIBERIAN**

[3-4],

которые зарегистрированы на имя иного лица, в частности, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2021 года по делу № СИП-588/2021, правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2019758801 на имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам возражения.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые

обозначения



являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в знаках разного количества словесных элементов, наличием в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента, а также использованием в знаке [4] букв другого алфавита (русского).

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть

зарегистрировано также для всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2021, изменить решение Роспатента от 20.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758801.