

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

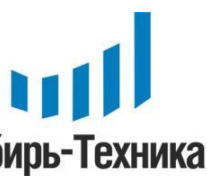
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 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 поступившее 28.07.2021 возражение, поданное ООО Инвестиционно-Производственная компания «Сибирь», г. Омск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760220, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Сибирь**» по заявке №2019760220 с приоритетом от 27.12.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 28.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760220. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 358044 с приоритетом от 21.11.2006) в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 669069 с приоритетом от 22.11.2016) в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] - Общество с ограниченной ответственностью "Евро Оникс", Москва, - прекратил свою деятельность в качестве юридического лица 29.03.2021. В этой связи, заявитель обратился в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны указанного товарного знака. Роспатент вынес решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя с 29.03.2021, дата внесения записи в Государственный реестр: 29.03.2021, дата публикации и номер бюллетеня: 29.03.2021 Бюл. № 7;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] 15.11.2021 был заключен договор о переходе исключительного права на указанный товарный знак, согласно которому «правообладатель выражает согласие на регистрацию на имя ООО Инвестиционно-Производственная компания «Сибирь» в качестве товарного знака обозначения «Сибирь» по заявке №2019760220 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «машины для

обработки молока; сепараторы молочные», а также с тем, что указанное согласие является безотзывным». Указанное положение прописано в пункте 5.3 вышеуказанного договора.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия Решения Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №358044 [1].
2. Копия Сертификата соответствия.

Заявителем 30.11.2021 было направлено ходатайство о приобщении дополнительных материалов к настоящему возражению, а именно о приобщении договора о переходе исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №669069 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2017) поступления заявки № 2019760220 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение «**Сибирь**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Противопоставленный знак [1] «**Сибирь**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «**Сибирь-Техника**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде вертикальных полос, и из словесных элементов «Сибирь-Техника», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита при помощи дефиса. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 29.03.2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 29.03.2021. В связи с этим, указанный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлен договор от 15.11.2021 о переходе исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №669069 [2], согласно которому «правообладатель выражает согласие на регистрацию на имя ООО Инвестиционно-Производственная компания «Сибирь» в качестве товарного знака

обозначения «Сибирь» по заявке №2019760220 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «машины для обработки молока; сепараторы молочные», а также с тем, что указанное согласие является безотзывным» (пункт 5.3 указанного договора).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**Сибирь**» и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [2] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация

товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 28.03.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019760220 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2021, отменить решение Роспатента от 28.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760220.