


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 24.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирский Биоуголь", Калужская область, город Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753447, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2020753447, поданной 01.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01,04, 07 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753447 в отношении части товаров 07 и услуг 40, 42 классов МКТУ. В то же время в отношении товаров 01, 04 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке №2020753447 было отказано, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- «THE SIBERIAN» по заявке №2019746468 с приоритетом от 17.09.2019, заявленной от имени Общества с ограниченной ответственностью Объединение ""Золотой Бренд"", 140030, Московская область, Люберецкий р-н., п. Малаховка, ул. Стасова, 71, в отношении товаров и услуг 09, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 35 класса МКТУ;

- «SIBERIAN FLOORS» по свидетельству №640693 с приоритетом от 06.09.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью ""ОЛРИЧ ПРОДАКШН"", 124482, Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, 4, эт. 13, пом. XXI, комн. 13, в отношении товаров и услуг 19, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 35 класса МКТУ;

- «SIBERIAN BOOTS» по свидетельству №468722 с приоритетом от 15.04.2011, зарегистрированным на имя Акционерного общества ""Комплект"", 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 58, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 35 класса МКТУ;

- «СИБИРЯК THE SIBERIAN» по свидетельству №737234 с приоритетом от 22.10.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Объединение ""Золотой Бренд"", 140030, Московская область, Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Стасова, 71, в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 04, 35 классов МКТУ.

Кроме того, в результате экспертизы обозначения, установлено, словесный элемент «SIBERIAN BIOCOAL» указывает на вид, свойство и назначение товаров и

услуг, а так же место нахождения заявителя и производства товаров, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2021 поступило возражение.

Заявитель выражает согласие с указанием словесных элементов «SIBERIAN ВІОСОАL» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

Кроме того заявитель, сообщает о том, что им было получено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №737234 на регистрацию обозначения по заявке № 2020753447 в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Иные противопоставления не затрагивают испрашиваемые товары 01, 04 классов МКТУ, так как являются неоднородными.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.09.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020753447 в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, а также в отношении товаров 07 и услуг 40, 42 классов МКТУ, которым уже была предоставлена охрана в рамках оспариваемого решения.

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

С учетом даты (28.09.2020) подачи заявки №2020753447 правовая база для оценки охраноспособности 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 №2020753447 заявлено



комбинированное обозначение «
», состоящее из словесного элемента «SIBERIAN BIOCOAL», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде черного многогранника и элемента в виде волнообразных повторяющихся фигур, образующих окружности, в центре которых изображено зубчатое колесо. Предоставление правовой охраны с учетом материалов возражения испрашивается в отношении товаров 01, 04, 07 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

СИБИРЯК THE SIBERIAN

«
» по свидетельству №737234 выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 01, 04 классов МКТУ.

Товарные знаки по свидетельствам №№640693, №468722, а также обозначение по заявке №2019746468 противопоставлены как препятствующие регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ, при этом не содержат в своих перечнях товаров 01, 04 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в рамках поступившего возражения. На заседании коллегии, представитель заявителя уточнил, что не оспаривает решение Роспатента от 15.09.2021 в части противопоставления перечисленных обозначений и отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, коллегия не находит оснований для анализа правомерности применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в указанной части.

Анализ сходств обозначения по заявке №2020753447 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №737234 показал следующее.



**СИБИРЯК
THE SIBERIAN**

Сравниваемые обозначения «  » и « **СИБИРЯК THE SIBERIAN** »

являются в низкой степени сходными друг с другом, при этом сходство установлено на основе совпадения словесного элемента «SIBERIAN», присутствующего в композиции как заявленного обозначения, так и противопоставленного товарного знака.

Товары 01 класса МКТУ *«уголь древесный; уголь животный; уголь кровяной; препараты, обеспечивающие экономное использование угля»*, указанные в перечне заявки №2020753447 однородны товарам 01 класса МКТУ *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; уголь древесный;»*, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству №737234. Заявленные товары 04 класса МКТУ *«уголь бурый; уголь каменный; уголь древесный [топливо]; уголь каменный брикетированный; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; пыль угольная [топливо]; растопка»* однородны товарам 04 класса МКТУ *«топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; брикеты топливные; горючее; масла смазочные; масла технические; масло моторное; растопка; топливо моторное»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №737234. Сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе «химические продукты», «топливные вещества», они имеют сходное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявитель в поступившем возражении не оспаривает сходство обозначения по заявке №2020753447 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №737234, а также однородность сравниваемых товаров 01, 04 классов МКТУ. Вместе с тем заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения о регистрации от 15.09.2021, а именно о получении заявителем согласия от владельца

противопоставленного знака по свидетельству №737234 на регистрацию обозначения по заявке №2020753447 в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки. 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.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] 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 всех заявленных товаров 01, 04, 07 классов МКТУ, а также услуг 40, 42 классов МКТУ.

Что касается указания словесных элементов «Siberian biosoal» в качестве неохраняемых, то заявитель выразил согласие с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Словосочетание «Siberian biosoal» в переводе с английского языка на русский имеет значение «сибирский биоуголь», то есть представляет собой наименование вещества являющегося компонентом товаров 01, 04 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, которые в свою очередь представляют собой угольные химические вещества и угольное топливо. Следовательно, словесные

элементы «Siberian biocoal» не обладают различительной способностью в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2020753447, так как указывают на их состав и свойства, следовательно должны быть указаны в качестве неохраняемого элемента товарного знака, как не соответствующие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2021, изменить решение Роспатента от 15.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020753447.