

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 от 25.09.2013, поданное ООО «Производственно-экологическое предприятие «СИБЭКОПРИБОР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727948, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011727948 с приоритетом от 26.08.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «СИБЭКОПРИБОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727948 в отношении части товаров 09, всех услуг 35, 37 и части услуг 42 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, включающими словесный

элемент «SibECO», «СибЭКО», зарегистрированными на имя СИБЭКО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (Кипр) в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (свидетельства №374031, №374030 с приоритетом от 29.06.2006).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель скорректирован перечень товаров 09 класса МКТУ, ограничив его следующими товарами: «анализаторы содержания веществ в водах, почвах и воздухе; концентратомеры содержания веществ в водах, почвах и воздухе; датчики температуры; измерители температуры; оборудование для поверки средств измерений; оборудование климатическое; оборудование специальное лабораторное; оборудование термическое; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; регуляторы температуры; термометры [за исключением медицинских]; электронные термометры; термостаты лабораторные; устройства теплорегулирующие; хроматографы лабораторные», которые, по его мнению, следует признать неоднородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам;

- заявитель не согласен с тем, что в заявленном обозначение (представляющем собой сложносоставное слово) слово «ПРИБОР» не обладает различительной способностью, поскольку существуют товарные знаки («PALMOLIVE», «LASERJET», «PROGLIDE», свидетельства №93566, №104085, №400062) с подобным словообразованием, правовая охрана которым предоставлена в полном объеме;

- по мнению заявителя «регистрация товарного знака «СИБЭКОПРИБОР» (Сибирский экологический прибор) не будет препятствовать использованию третьими лицами термина «ПРИБОР» или его синонимов, в силу существенных различий обозначений «СИБЭКОПРИБОР» и «ПРИБОР».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011727948 в отношении товаров 09 класса МКТ (указанных в скорректированном перечне).

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 06.12.2013, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента от 28.03.2013. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение собой сложносоставное слово, состоящее из трех частей «СИБ» (первая часть сложных слов, носящая значение сибирский), «ЭКО» (общепринятое сокращение от экологический) и «ПРИБОР» (Техническое устройство, аппарат какого-л. назначения).

На заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2013, заявитель отсутствовал. Для предоставления заявителю дополнительного времени для возможности ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 03.02.2014. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился и доводы по новым мотивам для отказа представлены не были.

С учетом даты (26.08.2011) поступления заявки №2011727948 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение «СИБЭКОПРИБОР» по заявке №2011727948 является словесным выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Обозначение «СИБЭКОПРИБОР» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из трех лексических единиц, которые, согласно словарно-справочным источникам, имеют следующие значения:

- СИБ – общепринятое сокращение от слова сибирский (например: СИБ ОКБ – Сибирское особое конструкторское бюро, Сибнефтебанк – Акционерный Сибирский нефтяной банк, СибДСМ – Сибирский завод древесно-стружечных материалов);

- ЭКО – общепринятое сокращение от слова экологический (например: Роспромэко – Российский промышленно-экологический форум, ЭКООДЦ – Экологический опытно-демонстрационный центр, см. <http://www.sokr.ru>);

- ПРИБОР – техническое устройство, аппарат какого-либо назначения.

Следует отметить, что частое применение элементов «сиб», «эко», «прибор» в составе сложных слов различными правообладателями обуславливает низкую различительную способность данных словесных элементов (например, зарегистрированные товарные знаки на имя разных юридических лиц: «ТЕХЭНЕРГОПРИБОР», «ЭКОФИЗПРИБОР», УРАЛПРИБОР», «СИБНЕФТЕОБОРУДОВАНИЕ», «ЭЛЕКТРОПРИБОР» и др. (свидетельства: №430135, №432795, №413878, №484922, №116831), в которых указанные словесные элементы исключены из самостоятельной правовой охраны.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что рассматриваемое обозначение «СИБЭКОПРИБОР» состоит только из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Материалы заявки и возражение не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования словесного обозначения «СИБЭКОПРИБОР» до даты (26.08.2011) подачи заявки №2011727948 заявителем, которые могли бы подтвердить, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Вместе с тем следует отметить, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается, в частности, для товара 09 и услуг 42 классов МКТУ

являющихся однородными товарам 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам: №374030 – (1) и №374031 – (2).

Противопоставленные знаки (1,2) представляют собой словесные обозначения «СибЭКО» и «SibECO», выполненные буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравниваемые обозначения являются сходными в силу сходства их словесных элементов СИБЭКОПРИБОР – СибЭКО– SibECO. Указанные элементы имеют фонетически тождественные части СИБЭКО – СибЭКО – SibECO.

При этом, как было указано выше, наличие в обозначении «СИБЭКОПРИБОР» части [-ПРИБОР] не вносит достаточной различительной способности в обозначение, поскольку она не является сильной.

Следует отметить, что полное фонетическое вхождение в заявленное обозначение словесных элементов СибЭКО – SibECO, исключительные права на которые принадлежат иному лицу, приводит к выводу об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров 09 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары, указанные в уточненном перечне: «анализаторы содержания веществ в водах, почвах и воздухе; концентратомеры содержания веществ в водах, почвах и воздухе; датчики температуры; измерители температуры; оборудование для поверки средств измерений; оборудование климатическое; оборудование специальное лабораторное; оборудование термическое; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; регуляторы температуры; термометры [за исключением медицинских]; электронные термометры; термостаты лабораторные; устройства теплорегулирующие; хроматографы лабораторные» и товары «приборы и инструменты научные, оптические, измерения контроля (проверки) и обучения», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя.

Заявителем однородность услуг 42 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг уточненного перечня, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2013, изменить решение Роспатента от 28.03.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727948 с учетом дополнительных оснований.