

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 22.10.2021 возражение Портнягина Дмитрия Сергеевича, г. Наро-Фоминск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020733428, при этом установила следующее.

Сибирь
Siberia

Обозначение по заявке №2020733428 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя 29.06.2020 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных услуг:

- со словесным элементом «Siberia» обозначения, заявленного на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ», 454021, г. Челябинск, ул.

Бейвеля, д. 14, пом. 18, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (з-ка № 2020725175 [1] от 20.05.2020, делопроизводство по заявке не завершено, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- со словесным товарным знаком «Сибирьсибирь», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Дайнинг», 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (свидетельство № 582216 [2], с приоритетом от 27.11.2014, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- со словесным товарным знаком «СИБИРЬ», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь», 142184, Московская область, г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Симферопольская, дом 35, офис 319, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ (свидетельство № 430583 [3], с приоритетом от 17.03.2009, срок действия регистрации продлен до 17.03.2029, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «СИБИРИЯ» товарного знака, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирия», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 15а, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (свидетельство № 397210 [4], с приоритетом от 02.08.2007, срок действия регистрации продлен до 02.08.2027, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «СИБИРЬ» товарного знака, зарегистрированного на имя Акционерного общества «Сибагропромстрой», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (свидетельство № 361752 [5], с приоритетом от 14.05.2007, срок действия регистрации продлен до 14.05.2027, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- со словесными элементами «Сибирь», «Siberia» товарного знака, зарегистрированного на имя Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь», 633104, Новосибирская обл., г. Обь, пр-кт Мозжерина, д. 10, оф. 201, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (свидетельство № 297825 [6], с приоритетом от

05.08.2004, срок действия регистрации продлен до 05.08.2024, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель отказывается от всех услуг 43 класса МКТУ и части услуг 44 классов МКТУ и ограничивает перечень заявляемых услуг до следующего: 44 класс МКТУ - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги в области ароматерапии; услуги саун; услуги соляриев;

- ввиду сокращения в заявке перечня услуг противопоставление товарных знаков по заявке №2020725175, по свидетельствам №№582216, 397210, 361752, 297825 может быть снято в виду отсутствия услуг 43 класса МКТУ в заявке № 2020733428, а, следовательно, и отсутствие однородности с указанными в противопоставленных свидетельствах услугами;

- в отношении противопоставленного товарного знака со словесным элементом «СИБИРЬ» по свидетельству №430583, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь», 142184, Московская область, г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Симферопольская, дом 35, офис 319, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ заявитель обращает внимание на то, что в рамках переговоров с правообладателем указанного товарного знака было получено письмо-согласие.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733428 и зарегистрировать товарный знак в отношении вышеуказанного скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.06.2020) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2020733428 представляет собой

Сибирь
Siberia

словесный товарный знак, состоящий из слов «СИБИРЬ SIBERIA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, которые расположены на двух строках один над другим.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ – бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги в области ароматерапии; услуги саун; услуги соляриев.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет обозначения [1] и товарных знаков [2-6].

С учетом ограничения объема притязаний заявителя только услугами 44 класса МКТУ, указанными выше, противопоставленные обозначение и товарные знаки [1, 2, 4-6], не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что содержащиеся в них услуги 43 класса МКТУ не являются однородными услугам 44 класса МКТУ. Кроме того, при экспертизе обозначения [1] было принято решение об отказе в регистрации этого обозначения от 27.08.2021.

В связи с указанным анализу на тождество и сходство с заявленным



обозначением подлежит только один товарный знак [3], зарегистрированный для однородных услуг 44 класса МКТУ - медицинские услуги;

ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; медицинский, гигиенический и косметический уход.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Указанные ассоциации обусловлены их фонетическим сходством и семантическим тождеством за счет фонетического, графического и семантического тождества входящего в них слова «Сибирь», а также семантического тождества словесного элемента «Siberia», представляющего собой англоязычную версию слова «Сибирь», что вызывает такие же смысловые ассоциации, что и в противопоставленном знаке.

Графические отличия сравниваемых обозначений в целом обусловлены наличием в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде круга со стилизованными елочками и словесного элемента «Siberia» в заявленном обозначении, выполненным буквами другого алфавита. Вместе с тем, указанные отличия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений с учетом их фонетического сходства и семантического тождества. Кроме того, следует отметить, что графический признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам сходства таких обозначений.

Что касается однородности услуг 44 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги в области ароматерапии; услуги саун; услуги соляриев», то они являются однородными частями услуг 44 класса МКТУ противопоставленного знака [3] «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; медицинский, гигиенический и косметический уход», поскольку они соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

При этом коллегия считает необходимым отметить, что сходство обозначений и однородность услуг в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, в связи с чем существует опасность смешения этих услуг в гражданском обороте.

Относительно довода возражения о полученном заявителем в рамках переговоров с правообладателем товарного знака [3] письме-согласии следует отметить, что указанный документ отсутствует в материалах возражения, причем не только в оригинальном виде, но и в копии.

Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод о действительно имеющем место согласии правообладателя противопоставленного знака с регистрацией товарного знака по заявке №2020733428 на имя заявителя в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ, что могло бы послужить основанием для отмены решения Роспатента в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, вывод о несоответствии товарного знака по заявке №2020733428 требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2021.