

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 03.08.2022 возражение, поданное ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771878, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ИРБИС**» по заявке №2020771878 с приоритетом от 15.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771878. 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:

ИРБИС

- с товарным знаком «ИРБИС» (по свидетельству №802012 с приоритетом от 16.01.2020) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];



Ирбис

- с товарным знаком «Ирбис» (по свидетельству №721791 с приоритетом от 30.11.2018) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [2];

ИРБИС

- с товарным знаком «ИРБИС» (по свидетельству №287657 с приоритетом от 28.12.2001) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ [3];

ИРБИС

- с товарным знаком «ИРБИС» (по свидетельству №211106 с приоритетом от 17.07.2000) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [4];

IRBIS

- с товарным знаком «IRBIS» (по свидетельству №705667 с приоритетом от 19.07.2018) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [5];

MIRBIS

- с товарным знаком «MIRBIS» (по свидетельству №639169 с приоритетом от 30.03.2016) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ [6];

IRBiS

- с товарным знаком «IRBiS» (по свидетельству №331499 с приоритетом от 10.03.2006) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [7];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №287337 с приоритетом от 28.12.2001) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ [8];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №213202 с приоритетом от 18.07.2000) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [9].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.05.2022 в части отказа в предоставлении в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 37 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 18.05.2022 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- заявитель корректирует перечень услуг 42 класса МКТУ до следующих позиций: «управление инженерными исследованиями; проектирование; проектирование автоматизированное; проектирование промышленное; планировка и проектирование жилых поселков; планировка и проектирование спортивных сооружений; планировка и проектирование торговых помещений; разработка и проектирование технических исследований; услуги архитекторов для проектирования зданий; услуги по автоматизированному проектированию в области строительства; услуги по проектированию в сфере строительства зданий и сооружений; экспертиза инженерно-техническая; экспертиза технических проектов в области строительства; обследование техническое; планирование строительства; исследования в области строительства зданий; консультации в области подготовки строительства; разработка планов в области строительства; инженерные услуги,

относящиеся к технологии строительства; подготовка строительства и консультации в этой области; тестирование и исследования в сфере гражданского строительства; услуги по тестированию и исследованиям в сфере гражданского строительства; услуги проектирования и планирования строительства и соответствующие консультации; осуществление аналитических исследований, касающихся технических проектов в сфере строительства; подготовка отчетных материалов, касающихся анализа технических проектов в сфере строительства; изыскания геологические; инжиниринг; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; межевание; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разведка геологическая; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности»;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №331499 [7] Решением Роспатента от 06.08.2022 предоставление правовой охраны признано недействительным в отношении услуг «инжиниринг; исследования технические; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая» (приложения №№1, 2);

- скорректированный перечень услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным услугам 37, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5, 7, 9], так как сравниваемые услуги различаются по виду, назначению и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Протокол ППС от 18.06.2022;

2. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331499 [7].

Заявителем 10.08.2022 было направлено Решение Роспатента от 06.08.2022 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331499 [7] (приложение №3).

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

С учетом даты (15.12.2020) поступления заявки №2020771878 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 «**ИРБИС**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-9].

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 18.05.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, товарные знаки [3, 6, 8], противопоставленные в отношении услуг 37 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные товарные знаки «**ИРБИС**», «**ИРБИС**», «**IRBIS**», «**IRBIS**» по свидетельствам №№802012 [1], 211106 [4], 705667 [5], 213202 [9] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак « Ирбис» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «Ирбис», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «Ирбис», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.



Противопоставленный знак « IRBIS» [7] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «irbis», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [7] является элемент «irbis», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5, 7, 9] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ИРБИС»/«IRBIS»/«Ирбис»/«irbis» (IRBIS является транслитерацией слова ИРБИС), при этом ирбис представляет собой «крупное млекопитающее семейства кошачьих, снежный барс» (<http://rudictionary.com/ozhegov/Irbis-11110.html#gsc.tab=0>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 4], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 42 класса МКТУ «управление инженерными исследованиями; проектирование; проектирование автоматизированное; проектирование промышленное; планировка и проектирование жилых поселков; планировка и проектирование спортивных сооружений; планировка и проектирование торговых помещений; услуги архитекторов для проектирования зданий; услуги по автоматизированному проектированию в области строительства; услуги по проектированию в сфере строительства зданий и сооружений; экспертиза инженерно-техническая; экспертиза технических проектов в области строительства; планирование строительства; исследования в области строительства зданий; консультации в области подготовки строительства; разработка планов в области строительства; инженерные услуги, относящиеся к технологии строительства; подготовка строительства и консультации в этой области; тестирование и исследования в

сфере гражданского строительства; услуги по тестированию и исследованиям в сфере гражданского строительства; услуги проектирования и планирования строительства и соответствующие консультации; осуществление аналитических исследований, касающихся технических проектов в сфере строительства; подготовка отчетных материалов, касающихся анализа технических проектов в сфере строительства; инжиниринг; планирование городское» заявленного обозначения являются однородными услугам 37 класса МКТУ «сооружение и ремонт складов» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере строительства, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «контроль качества; разработка и проектирование технических исследований; обследование техническое; проведение исследований по техническим проектам» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «испытания материалов; контроль качества» противопоставленного товарного знака [7], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по техническим испытаниям и контролю, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «изыскания геологические; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; межевание; разведка геологическая; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности» заявленного обозначения не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «сооружение и ремонт складов; информация по вопросам ремонта; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; ремонт и техническое

обслуживание вычислительных машин, компьютеров» противопоставленных товарных знаков [2, 4, 7, 9], поскольку указанные услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам научно-техническим в области геологии, к исследованиям технологическим, к услугам геодезическим, а также к услугам научно-техническим в области добычи нефти и газа, в то время как услуги 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 4, 7, 9] относятся к услугам по строительству, ремонту, установке различного оборудования, то есть сравниваемые услуги относятся к разным сферам применения, различаются по назначению, обладают отличным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Услуги 42 класса МКТУ «изыскания геологические; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; межевание; разведка геологическая; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности» заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; дизайн промышленный; аренда машинного времени для доступа к базе данных; консультации в области вычислительной техники; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; прокат вычислительных машин, компьютеров; разработка программного обеспечения вычислительных машин; составление программ для вычислительных машин и компьютеров; технические исследования; программирование; прокат средств программного обеспечения; реализация товаров по 09 классу; анализ химический; испытания материалов, в том числе испытания баллистические; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц, в том числе исследования в области разработки бризантных взрывчатых веществ; исследования научные, в том числе исследования реологические; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); консультации в области компьютерной техники; контроль качества; модернизация

программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных и документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ (не физическое); проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; размещение; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» противопоставленных товарных знаков [1, 4, 5, 7, 9], поскольку указанные услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам научно-техническим в области геологии, к исследованиям технологическим, к услугам геодезическим, а также к услугам научно-техническим в области добычи нефти и газа, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 4, 5, 7, 9] относятся к услугам научным и информационным в области экологии, к услугам по техническим испытаниям и контролю, к услугам в области дизайна, к услугам в области компьютерных технологий, к услугам научно-исследовательским в области химии, к услугам по исследованию и разработке новых товаров для третьих лиц, а также к исследованиям в области физики, то есть сравниваемые услуги относятся к разным сферам применения, различаются по назначению, обладают отличным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2, 7] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения №2020771878 должно быть отменено, так как при анализе на предмет однородности услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 37, 42 класса МКТУ сходных противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5, 7, 9] были выявлены неоднородные услуги «изыскания геологические; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; межевание;

разведка геологическая; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности», в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2022, отменить решение Роспатента от 18.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771878.