

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 05.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Сибоком-М", Республика Беларусь, г. Минск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023761838, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023761838, поступившей 12.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, красный».

Роспатентом 30.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023761838 в отношении всех товаров и услуг, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров и услуг было отказано в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения со следующими товарными знаками:

- « СИБИКОМ » (2), зарегистрированным по свидетельству № 718854, с приоритетом от 06.08.2018 на имя Павинской Илоны Павловны, 644043, г. Омск, ул. Волочаевская, 11, к. 1, кв. 261, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- « «SybCom» » (3), зарегистрированным по свидетельству № 675407, с приоритетом от 15.11.2017 на имя НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБКОМ", 450097, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. УФА, ул. ДЖАЛИЛЯ КИЕКБАЕВА, д. 2, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) обусловлено фонетическим подобием словесных элементов "Sibocom" / "СибиКом" / "Сибком/Sybcom";

- основание по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству № 994222 снято с учетом представленных дополнительных материалов (письмо-согласие).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в рамках делопроизводства по заявке заявителя за № 2019722936

(« **Sibocom** », в настоящее время выдано свидетельство № 794328) при экспертизе заявленного обозначения были также противопоставлены товарные знаки (2,3) в отношении однородных товаров и услуг. В этой связи, заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения (1) были подготовлены и представлены в ведомство письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3);

- письма-согласия подготовлены с учетом всех необходимых требований законодательства и были представлены в подлиннике в экспертизу с сопроводительным письмом от 14.07.2023 г. (сведения прилагаются);

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 994222 было принято экспертизой в полном объеме. В отношении писем-согласий по оставшимся противопоставлениям (2,3) никаких доводов экспертизой не приведено. Заявитель обращает внимание, что экспертиза не приняла все документы к сведению и решение Роспатента от 30.06.2024 вынесено без учета всех доводов заявителя. С учетом представленных оригиналов писем-согласий от правообладателей всех противопоставленных товарных знаков заявитель считает, что имеющиеся препятствия устранены.

На основании изложенных доводов заявитель просит принять письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3), удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 30.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023761838 в отношении заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с материалами возражения представлены следующие документы:

- решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке № 2023761838 – [3];
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722936 – [4];
- сканированная копия письма-согласия по свидетельству на товарный знак № 675407 – [5];
- сканированная копия письма-согласия по свидетельству на товарный знак № 718854 – [6];
- сканированная копия сопроводительного письма о предоставлении оригиналов согласий – [7];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2023761838 – [8];
- сканированная копия письма-согласия по свидетельству на товарный знак № 994222 – [9].

Заявителем также было получено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 675407 [10] в

отношении дополнительных товаров 09 класса МКТУ, которые отсутствовали в ранее представленном письме-согласии от того правообладателя товарного знака по свидетельству по свидетельству № 675407 [5].

В процессе рассмотрения возражения заявителем был ограничен перечень заявленных товаров до следующих позиций (корреспонденция от 21.03.2025 г.):

- 09 класс МКТУ «адаптеры электрические; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты дистанционного управления; аппараты коммутационные электрические; банки аккумуляторов; блоки памяти для компьютеров; брелоки электронные для дистанционного управления; жилы идентификационные для электрических проводов; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы; индукторы [электричество]; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; кодеры магнитные; коммутаторы; компараторы; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические; контакты электрические; контроллеры; контроллеры электронные; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; микропроцессоры; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование компьютерное; ограничители [электричество]; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приводы электрические; приводы электрические линейные; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или

загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульта распределительные [электричество]; пульта управления [электричество]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; реле времени автоматические; реле электрические; реостаты; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования в научных исследованиях; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; роботы человекоподобные, обладающие функциями общения и обучения, для оказания помощи и развлечения людей; сигнализация световая или механическая; соединения электрические; соединители [электричество]; сопротивления электрические; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные; схемы печатные; транзисторы [электроника]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели электрические утечки тока; усилители; усилители для сервомоторов; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства помехозащитные [электричество]; устройства раздаточные дозирующие немедицинские [измерительные приборы]; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]»;

- 37 класс МКТУ «обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок»;

- 42 класс МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; установка программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технологические; консультации в области информационной безопасности; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

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

С учетом даты подачи (12.07.2023) заявки № 2023761838 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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 требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «**Sibocom**» (1) по заявке № 2023761838 является комбинированным, выполнено буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в дополнении от 21.03.2025 г. к возражению, в цветовом сочетании: «черный, красный».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1) противопоставлены следующие товарные знаки:

- «**СИБИКОМ**» (2) по свидетельству № 718854, с приоритетом от 06.08.2018. Правообладатель: Павинская Илона Павловна, г. Омск. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- «**SybCom**» (3) по свидетельству № 675407, с приоритетом от 15.11.2017. Правообладатель: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБКОМ", 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака (3) является словесный элемент «СибКом SybCom».

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) показал близкое произношение словесных элементов «Sibocom» (1) / «СибиКом» (2) / «СиБКом SybCom» (3). Сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое количество согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке: «S-b-c-m» (1) / «С-б-к-м» (2) / «С-бК-м S-bC-m» (3), а также близкое произношение гласных звуков, также расположенных в одинаковом порядке: «-i-o-o-» (1) / «-и-и-о-» (2) / «-и-о- / у-о-» (3). Как показал анализ общедоступных словарей и справочников, сравниваемые словесные элементы не имеют лексического значения в русском языке, либо не имеют перевода на русский язык. В связи с чем, семантический критерий сходства не может быть применим в данном случае. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) имеют графические отличия, поскольку при их написании используются буквы разных алфавитов (латинский и русский), разный шрифт, а также в противопоставлении (3) имеются изобразительные элементы.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно возражению, заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность анализируемых товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Заявитель указал, что на стадии экспертизы были представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3), которые не были проанализированы экспертизой.

Обращение к материалам дела показало следующее. Действительно, заявителем на стадии экспертизы 14.07.2023 г. были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3). В решении Роспатента от 30.06.2024 экспертиза ошибочно не проанализировала указанные письма-согласия.

В ходе рассмотрения настоящего возражения заявителем было получено согласие [10] от правообладателя противопоставленного товарного знака (3) по

свидетельству № 675407 в отношении дополнительных товаров 09 класса МКТУ, которые отсутствовали в ранее представленном письме-согласии [5].

Анализ представленных писем-согласий показал следующее.

Письмо-согласие от правообладателя товарного знака (2) не содержит заявленной услуги 37 класса МКТУ *«предоставление информации по вопросам ремонта»*. Письма-согласия от правообладателя товарного знака (3) не содержат товаров 09 класса МКТУ *«аппараты дистанционного управления; программы для компьютеров записанные»*.

Письма-согласия от правообладателя товарного знака (3) содержат общую формулировку товаров 09 класса МКТУ *«роботы человекоподобные с искусственным интеллектом»*, в то время как заявленный перечень содержит иные формулировки: *«роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования в научных исследованиях; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; роботы человекоподобные, обладающие функциями общения и обучения, для оказания помощи и развлечения людей»*, отсутствующие в письме-согласии.

Товары 09 класса МКТУ *«роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; контроллеры; контроллеры электронные»*, упомянутые в письмах-согласиях, не были первично заявлены в материалах заявки № 2023761838, что противоречит требованиям статьи 1497 Кодекса. Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса «в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки». Таким образом, товары 09 класса МКТУ *«роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; контроллеры; контроллеры электронные»* не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения и допускаются в качестве оформления и подачи в виде самостоятельной заявки.

Также анализ писем-согласий от правообладателя товарного знака (3) показал, что они не содержат заявленных услуг 42 класса МКТУ *«консультации в области компьютерных технологий; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; создание компьютерных моделей»*.

Письмо-согласие должно содержать конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. пункт 46 Правил). Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенному требованию к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении остальных товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в письмах-согласиях от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 718854, 675407 и в ограниченном перечне, каких-либо противоречий коллегией не выявлено. Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ. При этом у указанных противопоставлений (2,3) отсутствует статус общеизвестного или коллективного товарного знака, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются отличия графического характера, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии

потребителем противопоставленных товарных знаков (2,3), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых товарах/услугах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2023761838 в отношении товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, за исключением вышеуказанных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2024, отменить решение Роспатента от 30.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023761838.