

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.12.2015 (далее – Роспатент), поданное Открытым акционерным обществом «Сибирский завод электротермического оборудования», г. Новосибирск-88 (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733429, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013733429 с приоритетом от 27.09.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «

Сибирячка
«Сибэлектротерм»

», выполненное стандартным наклонным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Роспатентом 15.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «СИБИРЯК» (свидетельство №287071 с

приоритетом от 18.04.2005), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Элфорт», 125040, Москва, ул. Раскоковой, д. 16/26, корп. 2, пом. 1, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем 15.12.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №287071 не являются фонетически, семантически сходными, за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «Сибэлектротерм»;

- словесный элемент «Сибэлектротерм» является тождественным названию предприятия заявителя и хорошо известно потребителю, в связи с чем у потребителя не может сложиться впечатление о принадлежности сравниваемых обозначений одному правообладателю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733429 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (27.09.2013) поступления заявки №2013733429 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

Сибирячка
«Сибэлектротерм»

«, выполненное стандартным наклонным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ: «бороны, культиваторы (машины), машины сельскохозяйственные, сеялки (машины)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №287071 [1] представляет собой словесное обозначение «СИБИРЯК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств);

соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы».

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

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении доминирующим элементом является словесный элемент «Сибирячка», поскольку он визуально выделяется на фоне другого словесного элемента «Сибэлектротерм», который выполнен мелким шрифтом и представляет собой часть фирменного наименования заявителя. При этом следует отметить, словесные элементы «Сибирячка» и «Сибэлектротерм» не образуют словосочетания, по причине грамматического и композиционного использования их в знаке. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому элементу.

Анализ сходства «сильного» словесного элемента «Сибирячка» и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением начальных частей (сибиря -), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) слова «сибирячка и сибиряк» имеют значение «жительница или житель, уроженцы Сибири». Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения близки по подобию заложенных в них идей (уроженцы Сибири), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов «Сибирячка»/«СИБИРЯК» стандартным шрифтом буквами черного цвета одинакового алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых элементов.

Таким образом, сходство доминирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров (машины и орудия сельскохозяйственные), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в решение Роспатента от 15.06.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2015.