

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 24.04.2017, поданное Гавриляком О.Н. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015712567, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015712567 с приоритетом от 28.04.2015 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Роспатентом 23.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015712567 в отношении заявленных услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Инжиниринг» - инженерно консультационные услуги, связанные с подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО «Сибирь-инжиниринг» для маркировки услуг, однородных заявленным (смотри <http://www.sib-ing.ru>). В этой связи регистрация на

имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SIBIR S7» по свидетельству №303343 с приоритетом от 25.05.2004 (срок действия регистрации продлен до 25.05.2024), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2017 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «Инжиниринг» является неохраноспособным и не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение;

- авторство создания заявленного обозначения принадлежит заявителю;

- согласно представленным документам компания ООО «Сибирь-инжиниринг» использует заявленное обозначение с разрешения заявителя;

- заявленные услуги 42 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не являются однородными;

- заявитель оказывает услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, в то время как правообладатель оказывает услуги в области авиаперевозок, в этой связи сравниваемые услуги являются неоднородными.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2015712567 в отношении заявленных услуг.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- договор №007 от 11.08.2014 на создание и последующую передачу в пользование обозначения, индивидуализирующего услуги, оказываемые ООО «Сибирь-инжиниринг» (1);

- протокол № 01 от 22.01.2007 общего собрания учредителей ООО «Сибирь-инжиниринг» (2);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибирь-инжиниринг» (3);
- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сибирь-инжиниринг» (4);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибирь-инжиниринг» по состоянию на текущую дату (5);
- сведения ЕГРИП об ИП Гавриляк О.Н. (6);
- сведения ЕГРЮЛ ЗАО «Группа компаний С7» (7);
- письмо ООО «Сибирь-инжиниринг» об отсутствии претензии к исключительным правам на товарный знак, регистрируемый на имя ИП Гавриляка О.Н. (8).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2015) поступления заявки №2015712567 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, могут относиться, в частности, обозначения, указывающие на их вид, назначение, а также на место производства или сбыта.

К таким обозначениям 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке № 2015712567 заявлено комбинированное обозначение «», представляющее собой композицию из изобразительного элемента в виде узора из точек, формирующего динамическую стрелку, направленную вправо и словесных элементов «сибирь» «инжиниринг» «новая энергетика», выполненных одно под другим буквами русского алфавита. Правовая охрана знака обслуживания испрашивается в синем, желтом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку оно воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО «Сибирь-инжиниринг». Решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ показал, что на сайте <http://www.sib-ing.ru/> действительно содержится изображение заявленного обозначения, используемое компанией ООО «Сибирь-инжиниринг».

Вместе с тем, согласно представленным заявителем сведениям (1) создание логотипа, воспроизводящего заявленное обозначение, принадлежит заявителю, который, в свою очередь, предоставляет право использовать его компании ООО «Сибирь-инжиниринг». Заявитель до 2015 года являлся учредителем ООО «Сибирь-инжиниринг» (2, 3).

К возражению также представлено письмо (8) от генерального директора ООО «Сибирь-инжиниринг», в котором указано, что право на заявленное в качестве знака обслуживания обозначение по заявке №2015712567 принадлежит заявителю, как автору идеи по его созданию. В письме также отмечается, что ООО «Сибирь-инжиниринг» не претендует на авторство обозначения и не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на имя заявителя.

Таким образом, приведенные выше сведения позволяют коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2015712567 в отношении услуг 42 класса МКТУ не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный экспертизой знак обслуживания «SIBIR S7» по свидетельству №303343, включает в свой состав словесный элемент «SIBIR», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом,

латинскую букву «S» и цифру «7». Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки» являются однородными таким услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака, как: «архитектура; изучение технических проектов; инжиниринг; информация метеорологическая; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; межевое дело; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; планирование городское; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; экспертиза инженерно-техническая», поскольку они соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения «» и противопоставленного знака обслуживания «SIBIR S7» показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «сибирь/SIBIR». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве обозначений в целом.

Фонетически сопоставляемые обозначения следует признать несходными, поскольку словесные элементы «сибирь» «инжиниринг» «новая энергия»

заявленного обозначения и слово «SIBIR S7» противопоставленного знака имеют разное количество букв, звуков, разный состав гласных и согласных букв, разное количество слогов. При этом словесные элементы «Сибирь» и «SIBIR» имеют разное прочтение.

Семантическое различие сравниваемых словесных обозначений обусловлено тем, что словесный элемент «SIBIR» отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, то есть является фантазийным, в то время как значение словесных элементов «сибирь» «инжиниринг» «новая энергия» заявленного обозначения понятно российскому потребителю и может быть связано с инженерно-консультационными услугами и новой промышленной отраслью, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии на территории Сибири.

Что касается визуального признака сходства, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, состоящую из нескольких словесных элементов, выполненных буквами русского алфавита одно под другим синим цветом и оригинального изобразительного элемента в виде изображения точек желтого цвета, образующих стилизованную стрелку, направленную вправо, в то время как противопоставленный знак обслуживания содержит один словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и буквенно-цифровое обозначение «S7».

В связи с этим, сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление в целом.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства. В этой связи, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Инжиниринг» заявленного обозначения является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2017, отменить решение Роспатента от 23.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015712567.