

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 29.04.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Автоподбор», г. Новосибирск, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017748841, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017748841, поданной 21.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017748841 на регистрацию в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение «
»,
состоящее из изобразительного элемента в виде произвольной фигуры и словесного
элемента «АВТОПОДБОР», выполненного стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита. В обозначении используются белый, голубой, светло-голубой, синий, темно-синие цвета.

Роспатентом принято решение от 27.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017748841 по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы было мотивировано следующим.

По сведениям сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение «АВТО-ПОДБОР», используемое компанией ООО «Авто-Подбор», 115230, Москва, Хлебозаводской пр-д, 7, стр. 9, этаж 5, пом. XII, комн. 8, офис 8, под которым данная компания оказывает услуги, однородные услугам, в отношении которых испрашивается регистрация знака обслуживания, ранее даты подачи рассматриваемой заявки. К сведению заявителя, подана заявка № 2018712938 от 02.04.2018 на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) на имя ООО «Авто-Подбор», 115230, Москва, Хлебозаводской пр-д, 7, стр. 9, этаж 5, пом. XII, комн. 8, офис 8 (См. открытые реестры www.fips.ru). В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как его регистрация будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Также в заключении экспертизы отмечено, что заявителем не доказана приобретенная различительная способность заявленного обозначения, что не соответствует абзацу 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.12.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель начал оказывать услуги, указанные в перечне заявки № 2017748841, под обозначением «АВТОПОДБОР» раньше, чем противопоставляемая компания ООО «Авто-Подбор», Москва. В качестве подтверждения того, что заявитель начал оказывать заявленные услуги раньше,

сообщаем о том, что домены заявителя (autopodbor54.ru, auto-podbor54.ru, avtopodbor54.ru, avto-podbor54.ru, автоподбор54.рф, авто-подбор54.рф, autopodbor.com), включающие словесный элемент «автоподбор», были зарегистрированы 30.11.2011. Сайт ООО «Авто-Подбор», как и сообщает его представитель, был зарегистрирован 29.07.2013, то есть практически на 2 года позже, чем у заявителя по заявке № 2017748841. К тому же, кому именно этот сайт принадлежит – неизвестно. Более того, фирменное наименование заявителя по заявке № 2017748841 – ООО «АВТОПОДБОР» – было зарегистрировано 21.10.2015, то есть раньше, чем фирменное наименование ООО «Авто-Подбор», которое было зарегистрировано также 2 года спустя — 12.10.2017;

- ознакомившись с обращением заинтересованного лица, содержащим доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства от 16.02.2018, доводы обращения представляются недоказанными. Представитель ООО «Авто-Подбор» заявляет, что заявленное на регистрацию комбинированное обозначение «АВТОПОДБОР» по заявке № 2017748841 представляет собой название Интернет-ресурса, владельцем которого является ООО «Авто-Подбор», Москва. Данное высказывание в корне неверно, так как заявленное комбинированное обозначение «АВТОПОДБОР» по заявке № 2017748841, представляет собой название Интернет-ресурса заявителя [Интернет источник: <http://www.autopodbor54.ru/>]. В этом можно убедиться, сравнив заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2017748841 и ранее упомянутый сайт, принадлежащий ООО «АВТОПОДБОР», то есть заявителю;

- в материалах дела нет доказательств взаимосвязи ООО «Авто-Подбор» и сайта «авто-подбор.рф», посредством которого преимущественно осуществляется основная деятельность. Таким образом, заявление о том, что регистрация заявленного комбинированного обозначения «АВТОПОДБОР» по заявке № 2017748841 на иное лицо, чем ООО «Авто-Подбор», будет вводить потребителя в заблуждение относительно действительного лица, оказывающего услуги по подбору автомобилей, является ошибочным. Более того, учитывая тот факт, что заявитель начал использовать данное коммерческое обозначение раньше, чем ООО «Авто-

Подбор», введением в заблуждение будет являться использование обозначения «АВТОПОДБОР» компанией, обратившейся с обращением, то есть ООО «Авто-Подбор», а тем более регистрация сходного обозначения по заявке № 2018712938 в качестве товарного знака (знака обслуживания). Дальнейшее описание сайта компании ООО «Авто-Подбор», количество клиентов, продаж и другая информация по осуществлению им своей деятельности не несет в себе никакой значимой информации и не имеет правового подкрепления статьями ГК РФ. Поэтому данная информация не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке № 2017748841;

- первый зафиксированный отзыв о деятельности заявителя на сайте flamp.ru датирован 13.06.2013. URL: flamp.ru — это всероссийский сервис отзывов людей о компаниях города;

- первое видео, относящееся к подбору автомобилей, на YouTube канале ООО «Авто-Подбор» опубликовано 19.08.2013, то есть позже, чем был зарегистрирован сайт заявителя, и позже чем первый отзыв о деятельности заявителя на flamp.ru;

- упомянутый YouTube канал к тому же принадлежит некоему Ильдару, в то время как генеральным директором и учредителем ООО «Авто-Подбор» являются совершенно другие люди — Игнатьева Ирина Николаевна и Емашова Анжела Ниязовна. Поэтому проследить взаимосвязь между данным YouTube каналом и организацией ООО «Авто-Подбор» не представляется возможным;

- прилагаем копию письма от ООО «Билл Постер БС» с подтверждением того, что рекламная продукция, содержащая словесный элемент «АВТОПОДБОР», с логотипом и фирменным наименованием заявителя по заявке № 2017748841, изготавливалась по договору с Оняновым Олегом Владимировичем в период с 02.12.2011 по 25.11.2013 — компанией ООО «Билл Постер», а с 27.11.2013 по настоящее время — компанией ООО «Билл Постер БС»;

- заявленное обозначение за годы оказания услуг успело приобрести различительную способность. У заявителя множество клиентов в разных городах

России. Организация заявителя представлена в таких городах, как Барнаул, Краснодар, Красноярск, Кемерово, Томск, Омск;

- регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018712938 от 02.04.2018, поданной от имени ООО «Авто-Подбор», противоречит требованиям п. 3 (1), п. 6 (1) и п. 8 ст. 1483 ГК РФ;

- заявителем предоставлены документы, подтверждающие осуществление деятельности заявителем под заявленным обозначением в отношении услуг 35 класса МКТУ. Организация заявителя, используя заявленное обозначение (включая словесный элемент «АВТОПОДБОР»), активно участвовала и в общественной жизни региона. Подтверждением этого являются различные благодарственные письма от общественных, муниципальных организаций, администрации г. Новосибирска за разные годы, начиная с 2013 г. в адрес заявителя Онянова Олега Владимировича;

- регистрация заявленного обозначения «АВТОПОДБОР» по заявке № 2017748841 в отношении всех заявленных услуг не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги, так как заявитель начал использовать заявленное обозначение по заявке № 2017748841 раньше, чем ООО «Авто-Подбор», о чем свидетельствуют приведенные выше доказательства. Таким образом, опираясь на законодательство РФ, можно с уверенностью заявить, что не существует законных причин для отказа в регистрации заявленного комбинированного обозначения «АВТОПОДБОР» по заявке № 2017748841;

- в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 27.12.2018 рассматриваются приведенные доводы в качестве доказательств приобретенной различительной способности. Но все приведенные факты служат доказательством именно более раннего использования обозначения «АВТОПОДБОР» по заявке № 2017748841 заявителем. В связи с чем основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, заключающееся в том, что существует организация, которая начала использовать сходное коммерческое обозначение раньше, чем была подана заявка № 2017748841 заявителем, является совершенно неясным.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба отменить решение Роспатента от 27.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017748841 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка с портала reg.ru о регистрации домена (autopodbor54.ru, autopodbor54.ru, avtopodbor54.ru, avto-podbor54.ru, автоподбор54.рф, авто-подбор54.рф) на Онянова О.В., с датой регистрации — 30.11.2011. Копии свидетельств о регистрации доменного имени заявителя;

2. Копия письма от ООО «Билл Постер БС» об изготовлении продукции с логотипом «АВТОПОДБОР» начиная с 02.12.2011 года;

3. Копии договоров аренды/субаренды нежилого помещения/недвижимого имущества от 01.11.2017 (г. Барнаул), № ГХ/2017-79 от 21.09.2017, № 60/18-ОК от 18.05.2018 (г. Краснодар), № 0-319А/1 от 06.10.2017 (г. Красноярск), № 2603/18 от 26.03.2018 (г. Кемерово), № 489/18/401 от 01.06.2018 (г. Томск), № 110ССА/2018 от 06.06.2018 (г. Омск);

4 Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Автоклуб «Токидоки-Новосибирск»;

5. Приказы № 1 и № 2 от 24.03.2011 о возложении обязанностей директора и ведению бухгалтерского учета ООО «Автоклуб «Токидоки-Новосибирск» на Онянова Олега Владимировича;

6. Техническое задание на разработку сайта «Автоподбор» компании ООО «Автоклуб Токидоки-Новосибирск» от 12.10.2012;

7. Договоры на разные даты об оказании услуг по поиску и покупке транспортного средства;

8. Договоры об оказании информационно-технических услуг от 01.07.2011, заказчик – ООО «Автоклуб «Токидоки-Новосибирск», услуги по поддержке и продвижению сайта autopodbor.com; от 22.10.2015, заказчик — ООО «АВТОПОДБОР»;

9. Благодарственные письма.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2017) подачи заявки № 2017748841 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя. Кроме того, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в

заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В решении об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 201774841 в качестве основания для отказа указан пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как следует из материалов обращения у ООО «Авто-Подбор» (ОГРН – 5177746061367) право на фирменное наименование возникло с момента его регистрации 12.10.2017. Словесный элемент «АВТОПОДБОР» заявленного обозначения фонетически тождественен отличительной части фирменного наименования «Авто-Подбор» обратившегося лица, право на которое у него возникло ранее даты (21.11.2017) приоритета товарного знака по заявке № 2017748841.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение в случае сходства товарного знака и фирменного наименования может возникнуть в случае осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении услуг, указанных в перечне заявленного обозначения. В этой связи обладателем права на фирменное наименование должна быть доказана деятельность, реально осуществляемая с использованием фирменного наименования.

К материалам обращения не приобщены какие-либо документы, доказывающие, что ООО «Авто-Подбор» (ОГРН – 5177746061367) осуществляло деятельность по подбору автомобилей и техническому осмотру автомобилей под своим фирменным наименованием до даты приоритета заявленного обозначения.

Также в обращении на стадии экспертизы содержатся сведения о том, что обратившееся лицо использует домен «авто-подбор.рф» с 2013 года. Однако доказательства принадлежности указанного сайта компании «Авто-Подбор» (ОГРН – 5177746061367) в материалах дела отсутствуют. Следует также заметить, что поддержание и использование сайта не может быть приравнено к деятельности по подбору и продаже транспортных средств.

Доказательств наличия у потребителей ассоциативной связи заявленного обозначения ни с деятельностью ООО «Авто-Подбор» (ОГРН – 5177746061367), ни с деятельностью ООО «АВТОПОДБОР» (ОГРН – 1155476113430) в материалах заявки № 2017748841 не имеется.

При таких обстоятельствах, у коллегии нет оснований для вывода о вероятности возникновения у потребителей ложной ассоциации о лице, оказывающем услуги по подбору автомобиля для приобретения и проверке его технического состояния.

Требование экспертизы о необходимости представления доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении заявителя является неправомерным, поскольку положения абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса применяются к обозначениям (элементам обозначений), признанным несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Однако, таких указаний оспариваемое решение не содержит.

Резюмируя вышесказанное, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, следовательно, считает возможной регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2019, отменить решение Роспатента от 27.12.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017748841.