

**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 поступившее 27.10.2016 возражение ООО «Автомастер», г. Нижний Новгород (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157405, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1157405 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.01.2013 за №1157405 на имя Automeister GmbH, Allemagne (далее — правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 37, 40, 41 классов МКТУ.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «Automeister», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 27.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- 03.02.2005 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании ООО «Автомастер», ему был присвоен ОГРН 1055227026942;

- основными видами деятельности ООО «Автомастер» согласно п. 2.7 Устава являются, в том числе следующие: торговля автомобилями, мотоциклами, автомобильными запасными частями и номерными агрегатами и узлами; производство автомобильных кузовов, производство прицепов, полуприцепов и контейнеров; производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей. Фирменное наименование ООО «Автомастер», под которым Общество выступало в коммерческом обороте, с даты его создания оставалось неизменным;

- ООО «Автомастер» специализируется на производстве широкого спектра автоспецтехники (передвижные мастерские, автолаборатории, автомобили специального назначения, краны-манипуляторы, автогидроподъемники (автовышки), автомобили МЧС, автолаборатории для служб МВД и ГИБДД и др.), а также автомобилей индивидуального назначения (автоклубы, библиовозы, коневозы и др. специализированные автомобили) (см. сайт [avto-master.com](http://avto-master.com));

- ООО «Автомастер» имеет собственную производственную базу на территории г. Нижний Новгород, относится к числу предприятий с годовым объемом производства транспортных средств менее 500 шт., причем нередко техника производится по индивидуальному заказу или дорабатывается под индивидуальные транспортные задачи заказчика;

- выпускаемая лицом, подавшим возражение, продукция получила известность на территории всей страны и зарекомендовала себя среди многих компаний из различных регионов страны (копии благодарственных писем приложены);

- информация о Заявителе представлена, в том числе в специализированных СМИ (см. копию статьи из журнала «Единая служба спасения» за 2012 год);

- в 2012 году компания победила в конкурсе «Лучший экспортер года - 2012» в категории «малый бизнес», организованном Министерством

промышленности и инноваций Нижегородской области и Центром развития экспортного потенциала Нижегородской области (копия диплома в приложении);

- спорный знак «Automeister» (м.р. № 1157405) выполнен буквами латинского алфавита и образован словесными элементами «auto» (широкоизвестное сокращение от «авто-») и «meister» (фонетически созвучен с русским «мастер», а перевод с ним совпадает);

- словесный элемент в составе знака может быть переведен как «автомастер», что семантически тождественно фирменному наименованию ООО «Автомастер».

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1157405 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Автомастер» на 9 л. в 1 экз. [1];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 л. в 1 экз.[2];
- копия свидетельства ИНН в отношении ООО «Автомастер» на 1 л. в 1 экз.[3];
- копия Устава на 16 л. в 1 экз.[4];
- копия распечатки с переводом на русский язык с сайта ВОИС со сведениями о знаке № 1157405 [5];
- копия сертификата одобрения RU.MPO3.A.00017 в 1 экз. [6];
- копия сертификата одобрения RU.MT22.E05896 в 1 экз. [7];
- копия сертификата одобрения RU.MT22.E06542 в 1 экз. [8];
- копия сертификата одобрения RU.MT22.E06087 в 1 экз. [9];
- копия почетного диплома на 1 л. в 1 экз.[10];
- копия свидетельства о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства на 1 л. в 1 экз. [11];
- копия статьи из журнала «Единая служба спасения» за 2012 год на 1 л. в 1 экз. [12];

- копии благодарственных писем клиентов в 4 экз. [13];
- копии благодарственных писем Правительства Нижегородской области на имя начальника производства и главного конструктора ООО «Автомастер» в 2 экз.[14].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

На заседании коллегии были представлены дополнительно государственный контракт №8/3-а от 19.10.2009[15] на поставку автомобиля скорой помощи с технической спецификацией и актом приема-передачи товара, контракт №ОЭЗ-337/09[16] от 03.11.2009 с приложениями на поставку автомобиля-мастерской, государственный контракт рег. номер №20/09 от 27.11.2009[17].

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

С учетом даты (16.01.2013) международной регистрации оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак «Automeister» по международной регистрации №1157405 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ- «Véhicules automobiles de tous types ainsi que leurs parties, en particulier véhicules terrestres et leurs parties.»/автомобильные транспортные средства всех видов и их части, в особенности, наземные транспортные средства и их части.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты международной регистрации знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 2, 4] следует, что ООО «Автомастер» было зарегистрировано в качестве юридического лица 03.02.2005. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (16.01.2013) международной регистрации №1157405 знака «Automeister».

Сравнительный анализ показал, что знак по международной регистрации №1157405 является сходным с частью фирменного наименования «Автомастер» лица, подавшего возражение.

Сходство обозначений «Automeister» и «Автомастер» основано на их фонетическом и семантическом сходстве. Фонетическое сходство обозначений обусловлено близостью состава согласных и гласных звуков, наличием совпадающих звуков и слогов, их расположением по отношению друг к другу, а также совпадением ударения. Смысловое сходство знаков обусловлено совпадением их значений в немецком и русском языках (Auto – авто, meister – мастер) (см. Яндекс. Словари).

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, относящихся к наземным транспортным средствам и их частям.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов [4], а также в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), присвоенным организации, приведенным в выписке из ЕГРЮЛ [1], лицо, подавшее возражение, занимается производством автомобилей специального назначения, производством грузовых автомобилей, производством кузовов, прицепов для автотранспортных средств, а также торговлей автотранспортными средствами.

Совокупность представленных материалов [6-13] свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем спецавтотехники различного назначения – это передвижные лаборатории и мастерские, автотехника медицинского и социального назначения, аварийно-спасательные автомобили, автолаборатории для служб МВД и ГИБДД и др. И эта деятельность

осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты международной регистрации №1157405. В частности, в материалах дела имеются сведения о поставках автомобилей АРОК (агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок) на шасси КАМАЗ-43118 в 2009, 2010 и передвижной мастерской (ПАРМ) на базе ГАЗ-33081[13] в 2012 году. По сведениям из журнала «Единая служба спасения» за 2012 [12] и информации с сайта avto-master.com лица, подавшего возражение, на проходившей в Москве в мае 2012 выставке «Комплексная безопасность-2012» ООО «Автомастер» были представлены аварийно-спасательный автомобиль ГАЗ-27057 с комплектом специального оборудования и газоспасательный автобус на шасси ПАЗ-32053, которые получили положительную оценку у сотрудников МЧС.

Указанные товары являются однородными товарам 12 класса МКТУ: «наземные транспортные средства и их составные части» оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к одной родовой группе (транспортные средства), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1157405 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2016, и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157405 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.**