

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 15.06.2018, поданное ООО «АВТОРОС», Тверская область, Конаковский р-н, п.г.т.Новозавидовский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616851, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ROSAVTO» по заявке №2015741659 с приоритетом от 17.12.2015 зарегистрирован 23.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №616851 в отношении товаров и услуг 04, 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Воронцов Александр Александрович (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №616851;
- фирменное наименование «Авторос» и оспариваемое обозначение «ROSAVTO» являются фонетически сходными, поскольку состоят из одних и тех

же звуков в количестве семи, имеют одинаковую последовательность звуков в словах и одинаковое количество слогов;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений определено в силу подобия заложенных в обозначениях идей и понятий, поскольку оба сопоставляемых словесных элемента состоят из двух значимых слов: «авто» - «автомобили» и «рос» - «российский»;

- решением Роспатента от 28.02.2018 заявленное на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, обозначение «АВТОРОС» по заявке №2017701344 и товарный знак «ROSAVTO» по свидетельству №616851 были признаны сходными;



- лицо, подавшее возражение, до регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №616851 активно оказывало услуги 35 класса МКТУ, то есть осуществляло продажу автозапчастей, аксессуаров и дополнительного оборудования для автомобилей;

- подтверждением деятельности ООО «АВТОРОС» до даты приоритета оспариваемой регистрации №616851 служит зарегистрированный в 2012 году сайт «avtoros.info», на котором размещен интернет-магазин, предлагающий к продаже аксессуары и принадлежности для автомобилей;

- лицом, подавшим возражение, представлены документы (дипломы, благодарственные письма, акты и т.д.) по оказанию им услуг 37 класса МКТУ, относящихся к ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;

- учитывая изложенное, услуги 35, 37 классов МКТУ, оказываемые лицом, подавшим возражение, и услуги 35, 37 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными, поскольку относятся к одному кругу потребителей (водителям транспортных средств), условиям реализации, имеют общее назначение (реализация автозапчастей и ремонт автомобилей);

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в виду сходства сопоставляемых обозначений «Авторос» и «ROSAVTO», а также возникшей у потребителей

устойчивой ассоциативной связи между оказываемыми услугами 35, 37 классов МКТУ под обозначением «Авторос» и услугами 35, 37 классов МКТУ, указанными в перечне товарного знака по свидетельству №616851;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616851, связана с подачей в ФИПС заявки №2017701344 на



регистрацию обозначения «АВТОРОС» в качестве товарного знака и имеющимися более ранними правами на сходное фирменное наименование ООО «Авторос».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616851 недействительным в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента по заявке №2017701344 (1);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Авторос» (2);
- информация о регистрации домена «avtoros.info» с сайта «whois-service.ru» (3);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Авторос» (4);
- Устав общества с ограниченной ответственностью ООО «Авторос» (новая редакция) (5);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №616851 (6);
- дипломы, благодарственное письмо, акты об устранении неисправностей, договоры поставки, договоры купли-продажи, товарные накладные, акты сдачи-приема выполненных работ (7).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- согласно заключению специалистов по результатам лингвистического исследования, словесные обозначения «Авторос» и «ROSAVTO» не являются тождественными и сходными до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- лицо, подавшее возражение, злоупотребляет своим правом, подавая возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616851.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №616851.

К отзыву приложено заключение специалистов по результатам лингвистического исследования (8).

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

С учетом даты (17.12.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №616851 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.


Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «Авторос», а также оказывает деятельность по продвижению автозапчастей, аксессуаров для автомобилей, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

По мнению лица, подавшего возражение, при оказании вышеуказанных услуг под обозначением «ROSAVTO» у потребителей могут возникнуть ложные представления о лице, оказывающем услуги, которые не соответствуют действительности.

На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2017701344 на регистрацию обозначения  «АВТОРОС» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ (1).

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Авторос» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №616851 представляет собой словесное обозначение «ROSAVTO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже запчастей для автомобилей», услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей;

смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств».

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные учредительные документы (2, 4, 5) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «Авторос» получило с момента его регистрации 29.05.2008.

При анализе на тождество и сходство сравниваемых средств индивидуализации (фирменное наименование и оспариваемый товарный знак), коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ROSAVTO» и отличительная часть фирменного наименования «Авторос» являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличием совпадающих слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, характером совпадающих частей обозначений.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка. Вместе с тем, каждый из словесных элементов «ROSAVTO» и «Авторос» образован путем соединения двух сокращений «ROS» «AVTO» и «Авто» «рос», которые имеют значения:

«Рос» (и его транслитерация буквами латинского алфавита «ROS») - «российский»;

«Авто» (и его транслитерация буквами латинского алфавита «AVTO») - «автомобиль» (<http://www.sokr.ru/ros/>, <http://slovari.yandex.ru/>).

Таким образом, в силу приведенных смысловых значений, сравниваемые словесные элементы несут в себе одинаковое смысловое значение, относящееся к «российским автомобилям», то есть семантическое сходство определяется в виду подобия заложенных в обозначениях идей и понятий.

Графический фактор сходства обозначений носит второстепенный характер в силу превалирования фонетического и семантического сходства обозначений.

Учитывая вышеизложенное, словесный элемент «ROSAVTO» оспариваемого товарного знака является сходным с фирменным наименованием «Авторос» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №616851.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (7), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции по оказанию на территории Российской Федерации услуг, связанных с продажей автозапчастей (например, автошин, алюминиевых дисков, ступичных частей колес), аксессуаров и дополнительного оборудования для автомобилей (например, таких как, подогрев зеркал, запасных колес, гидравлических лебедок, мостов, аккумуляторов для салонного отопления, двигателей коробки передач). Также лицом, подавшим возражение, представлены документы (например, акты об устранении неисправностей), согласно которым им оказывались услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (например, производилась установка предпускового подогревателя двигателя, установка дополнительного подогревателя салона с отдельным бочком и так далее) (7).

На имя ООО «Авторос» зарегистрирован сайт «avtoros.info», на котором представлена информация о деятельности лица, подавшего возражение, в том числе, по выпуску и продаже шин, дисков и так далее (3).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, является однородной услугам 35, 37 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №616851.

Коллегия отмечает, что однородность вышеуказанных услуг, осуществляемых лицом, подавшим возражение, и услуг 35, 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги, объединены родовыми понятиями по

оказанию услуг, относящихся к продаже запчастей для автомобилей; ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. Следовательно, сопоставляемые услуги имеют одно назначение, оказываются в одних и тех же учреждениях (интернет-магазины, автосервисы, автомойки), имеют один круг потребителей (люди, управляющие транспортными средствами).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №616851 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение не несет указания на товар/услугу или его производителя. Возможность возникновения ассоциаций о том, что при сопровождении оспариваемым обозначением исследуемых услуг у потребителя будет возникать представление об ООО «Авторос» как лице, их оказывающем, не подтверждена материалами возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616851 недействительным в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.