


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 16.02.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЖБИ АВРОРА» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755104, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  АВРОРА ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ » по заявке №2022755104 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.08.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 19, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 21.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение включает в свой состав неохраноспособные словесные

элементы «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ», а, кроме того, сходно до степени смешения с товарными знаками и обозначениями с более ранним приоритетом, принадлежащим иным лицам:



- с обозначением « ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСЕРВИС » [1] (заявка №2021769910 с приоритетом от 25.10.2021), ранее заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВРОПА-СЕРВИС», 443001, Российская Федерация, 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 106а, помещение № 4-6, в отношении однородных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ;



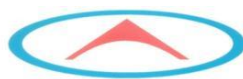
- с товарным знаком « **aurora** » [2] (свидетельство №816345 с приоритетом от 10.12.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аврора Групп», 119180, Москва, ул. Малая Полянка, 3, офис 501, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **нпо аврора** » [3] (свидетельство №288478 с приоритетом от 21.04.2004, срок действия регистрации продлен до 21.04.2024), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», 194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 15, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **АВРОПА** » [4] (свидетельство №624327 с приоритетом от 09.12.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «АВРОПА», 123112, Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 21, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **АВРОПА** » [5] (свидетельство №734848 с приоритетом от 03.02.2000, срок действия регистрации продлен до 03.02.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аврора

Групп», 119180, Москва, ул. Малая Полянка, д. 3, оф. 501, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставление « AVrora ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС » по заявке №2022746312 снято экспертизой в связи с вынесением административным органом решения об отказе в регистрации товарного знака от 29.08.2023.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает отказ в регистрации товарного знака по заявке №2022755104 в отношении услуг 37 класса МКТУ в связи с наличием противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №816345, №288478, №624327, №734848. Вместе с тем отмечает, что в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2021769910 административным органом принято решение о признании заявки отозванной. В силу указанных обстоятельств, по мнению заявителя, отсутствуют препятствия для регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (11.08.2022) поступления заявки №2022755104 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное для индивидуализации товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ



обозначение «  » по заявке №2022755104 с приоритетом от 11.08.2022 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной черепахи, а также словесные элементы «АВРОРА», «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ», выполненные буквами кириллического алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу отсутствия у них различительной способности. На данное обстоятельство указывалось самим заявителем при подаче заявки №2022755104. В настоящем возражении неохраноспособность названных словесных элементов заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755104 обусловлен выводом о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков и обозначений  [1] (заявка №2021769910 с приоритетом от 25.10.2021), «» [2] (свидетельство №816345 с приоритетом от 10.12.2019), «» [3] (свидетельство №288478 с приоритетом от 21.04.2004), « АВРОПА» [4] (свидетельство №624327 с приоритетом от 09.12.2015),  [5] (свидетельство №734848 с приоритетом от 03.02.2000), принадлежащих иным лицам.

Необходимо отметить, что товарные знаки [2] – [5] были указаны в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 37 класса МКТУ. Заявителем не оспаривается наличие сходства заявленного обозначения и однородность услуг 37 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения. Заявитель корректирует перечень своих притязаний и просит рассмотреть возможность регистрации товарного знака по заявке №2022755104 только для товаров 19 класса МКТУ.

В качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке 2022755104 в оспариваемом решении Роспатента от 21.11.2023 выступает

 [1] по заявке №2021769910, в перечне которого присутствуют товары 19 класса МКТУ.

Между тем, при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений по заявкам №2022755104, №2021769910 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относится решение административного органа от 19.03.2024 о признании противопоставленной заявки №2021769910 отозванной.

Указанные обстоятельства устраняют препятствие в регистрации заявленного обозначения по заявке №2022755104 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 19 класса МКТУ. При этом входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» подлежит дискламации.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2024, отменить решение Роспатента от 21.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022755104.