

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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624327, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**АВРОРА**» по заявке №2015740609 с приоритетом от 09.12.2015 зарегистрирован 19.07.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации (далее - Госреестр) за №624327 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Аврора", г. Самара, в отношении товаров 06, 07 услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 09.04.2021 РД0360024), правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №624327 является Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВРОРА" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №624327 представлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных



знаков «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 с более ранней датой

приоритета 26.01.2006 г., «**АВРОРА**» по свидетельству №437256, которые являются сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, сравниваемые знаки действуют в отношении однородных услуг, связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак №333953 имеют высокую степень сходства за счет их фонетического и семантического тождества, а услуги «маркетинг; исследования конъюнктурные» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака имеют

высокую степень однородности с услугой «*продвижение товаров (для третьих лиц)*» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- словесный элемент «АВРОРА» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №333953, за счет их фонетического и семантического тождества, а услуги «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака имеют высокую степень однородности с услугой «*продвижение товаров (для третьих лиц)*» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного товарного знака «АВРОРА» по свидетельству №437256 (далее - противопоставленный товарный знак №437256), зарегистрированного с приоритетом от 07.08.2009, в частности, в отношении услуги 35 класса МКТУ «*сбор информации по компьютерным базам данных*», являющихся однородными услугами «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак №437256 имеют высокую степень сходства за счет их фонетического и семантического тождества и незначительных визуальных различий, а услуги «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака имеют высокую степень однородности с услугой «*сбор информации по компьютерным базам данных*» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- однородность услуг «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» и услуги «*сбор информации по компьютерным базам данных*» обусловлен следующим:

маркетинг - система организации хозяйственной деятельности, основанная на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, реализации услуг (см. Толковый словарь Ожегова);

исследования конъюнктурные - исследование положения, обстановки в какой-нибудь области общественной жизни (конъюнктура - создавшееся положение, обстановка в какой-нибудь области общественной жизни, см. Толковый словарь Ожегова);

сбор информации по компьютерным базам данных может осуществляться как в целях изучения спроса, возможностей сбыта продукции, реализации услуг, так и для исследования положения, обстановки в какой-нибудь области общественной жизни;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух элементов, не

связанных между собой, изобразительного элемента «» и слова «**АВРОРА**», а последний является тождественным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №437256, поскольку услуги «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услуге «*сбор информации по компьютерным базам данных*» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №437256, то предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624327 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель 24.05.2022 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку услуги, в отношении которых он зарегистрирован «*исследования конъюнктурные*» не являются

однородными услугам товарного знака лица, подавшего возражение «*продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля*»;

- товарный знак № 333593 имеет несколько услуг в 35 классе МКТУ, обозначенных довольно «расплывчато» и не конкретно, тогда как в товарном знаке № 624327 подклассы обозначены по-другому более конкретно, что также подтверждает различие знаков;

- визуальное отличие заключается в разной цветовой гамме, в разнице шрифтов, которыми написано слово «Аврора», в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №333953 слово «Аврора» написано буквоподобными элементами и не каждый потребитель сможет прочитать его;

- словесный элемент «Аврора» оспариваемого товарного знака имеет фантазийный характер и не совпадает со словесным элементом «Аврора» товарного знака № 333593, что говорит об отсутствии смыслового сходства;

- основания для применения пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса отсутствуют, поскольку на момент подачи возражения правовая охрана товарного знака № 437256 была прекращена, заявитель не был его правообладателем;

- основания для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса отсутствуют, поскольку комбинированный товарный знак № 624327 не может являться элементом словесного товарного знака № 437256, поскольку комбинированный товарный знак (содержащий графический элемент) не может являться элементом словесного товарного знака, который по определению не может содержать несловесных элементов;

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №624327.

С учетом даты (09.12.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №624327 правовая база для оценки охранных способностей 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 2 пункта 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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 обозначениях 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарные знаки «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 и «**АВРОРА**» по свидетельству №437256, сходные, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №624327 представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде остроконечной фигуры и словесного элемента «**АВРОРА**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном цвете в отношении товаров 06, 07 услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены  «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 (1) и «**АВРОРА**» по свидетельству №437256 (2) с более ранним приоритетом, правовая охрана которым была предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» (1) является комбинированным, включает изображение геометрической фигуры и слово «**АВРОРА**», выполненного заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака


«**АВРОРА**» по свидетельству №624327 и противопоставленных


знаков «**АВРОРА**» (1) и «**АВРОРА**» (2) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «АВРОРА», так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку представляют собой одну и ту же лексическую единицу русского языка.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «АВРОРА» означает – женское имя, богиня утренней зари у древних римлян (<https://academic.ru>). Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1, 2) имеют одинаковые смысловые значения.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными, что приводит к выводу о высокой степени их сходства.

Наличие изобразительных элементов (или их отсутствие) в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный по свидетельству №624327 и противопоставленные знаки (1, 2), несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №624327 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» представляют собой услуги по изучению рынка, в частности услуги маркетинга - деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю. Кроме того, под маркетингом подразумевается деятельность по изучению текущего рынка сбыта. Исследование конъюнктурное представляет собой изучение текущего положения на рынке, соотношение между спросом и предложением товаров и услуг. Данные услуги, в основном, оказываются маркетинговыми агентствами.

Противопоставленный товарный знак (2) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «*сбор информации по компьютерным базам данных*», которые представляют собой услуги упорядоченного набора структурированной информации (любой) или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе. Прямое назначение данной услуги заключается в хранении, изменении и обработке взаимосвязанной информации, преимущественно больших объёмов. Данные услуги, в основном, оказываются компаниями работающими в сфере «IT».

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*маркетинг; исследования конъюнктурные*» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «*сбор информации по компьютерным базам данных*» противопоставленного товарного знака (2), не являются однородными ввиду того, что имеют разную

цель и назначение, оказываются разными лицами в отношении разного круга лиц, следовательно, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Противопоставленный товарный знак (1) действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «*продвижение товаров (для третьих лиц)*», которые в свою очередь являются прямыми услугами по продвижению (маркетингу) товаров и услуг, целью которых является доведение продукта (товаров/услуг) до конечного потребителя, сравниваемые услуги имеют один и тот же круг потребителей и источник происхождения, сравниваемые услуги являются однородными.

Таким образом, вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что услуги, маркируемые сравниваемыми сходными товарными знаками по свидетельствам №624327 и №333953 (1) происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №624327 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ может быть признано правомерным.

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (1, 2) напротив, являются сходными друг с другом в целом.

Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624327 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.