

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.12.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Понамаревой Натальей Геннадьевной, Калининградская обл., г. Гвардейск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762133, при этом установила следующее.

Обозначение «**AVTOZASHITA39**» по заявке № 2019762133, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 17, 35 и 37 классов МКТУ.

Роспатентом 09.11.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что число «39» является неохраняемым элементом обозначения в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а слово «AVTOZASHITA», представляющее собой транслитерацию слова «АВТОЗАЩИТА», где «АВТО» – сокращение от автомобильный; «ЗАЩИТА» – действие по гл. защитить / защищать (см. <https://academic.ru/> – Толковый словарь Ушакова, Словарь сокращений и аббревиатур), в отношении заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение

товаров и услуг, является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, данный словесный элемент используется и другими лицами в однородной области деятельности (см. например <https://auto-defense.ru/>, <http://autodefence.moscow/>, <http://autodefence.ru/>, <http://www.autodefence.ru/> др.).

В поступившем 13.12.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым Роспатентом решением.

В возражении заявитель отказывается от притязаний в отношении всех товаров и услуг 09, 11, 12, 17, 35 классов МКТУ и просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения для услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации».

Заявителем приведены доводы о том, что никакая словарно-справочная, а также специальная литература, включая словари, ГОСТы, не содержит понятия «АВТОЗАЩИТА».

Заявитель обращает внимание на то, что часть «АВТО-» сложного слова «АВТОЗАЩИТА» используется в разных значениях, не ограничивающихся указанием на автомобиль, в частности, может вносить значения «свой», «собственный» как в словах «автобиография», «автопортрет».

Также заявитель просит принимать во внимание судебную практику по вопросу оценки обозначений в качестве описательных (приведены ссылки на конкретные дела). Заявителем отмечается, что прямого указания на то, что защитные меры относятся напрямую к автомобилям, в заявленном обозначении нет, следовательно, такое обозначение не является неохраняемым с точки зрения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.02.2022, заявитель отсутствовал. Коллегией в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС изменены основания для отказа в регистрации заявленного обозначения. Согласно мотивам, приведенным в протоколе заседания и уведомлении, направленном в адрес для переписки по возражению, заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что состоит из неохраняемых элементов, а

именно: слова «AVTOZASHITA», являющегося транслитерацией сложного слова «АВТОЗАЩИТА» (АВТО – первая часть сложных слов, обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный; ЗАЩИТА – то, что защищает, служит обороной, охраняет, ограждает от посягательств, от враждебных действий, от опасности) и не соответствующего подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как относящегося к обозначениям, характеризующим испрашиваемые заявителем услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации» (направлены на обеспечение защиты имущества от порчи, утраты, обеспечение его сохранности), и числа «39», относящегося к не обладающим различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а также к неохраняемым элементам как представляющим собой сведения о месте нахождения лица, оказывающего услуги (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды_субъектов_Российской_Федерации) (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с



товарным знаком (знаком обслуживания) «» по свидетельству № 640137 (приоритет от 20.12.2016), зарегистрированным на имя Лозового Виталия Владимировича, г. Ростов-на-Дону, в том числе, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

О новой дате рассмотрения возражения заявитель был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктами 19, 21, 28 Правил ППС. Уведомление от 22.02.2022, содержащее информацию о выявленных мотивах для отказа в регистрации заявленного обозначения, размещено в личном кабинете пользователя сервиса электронной подачи возражений. Протокол, содержащий сведения о новых мотивах, размещен на официальном сайте 25.02.2022. Вместе с тем доводы относительно новых мотивов заявитель не представил, участия в заседании коллегии от 17.03.2022 представитель заявителя не принимал.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и / или его представителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.12.2019) поступления заявки № 2019762133 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; 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 пункте 42 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 обозначение «**AVTOZASHITA39**» по заявке № 2019762133, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 04.12.2019, включает элементы «AVTOZASHITA» и «39», выполненные стандартным шрифтом в одну строку без пробела.

Заявителем, согласно доводам возражения, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ – «установка и ремонт охранной сигнализации». При этом им не оспаривается вывод о том, что включенный в заявленное обозначение числовой элемент «39» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности заявленного обозначения коллегия отмечает следующее.

Элемент «39» не обладает различительной способностью, поскольку является простым числом, лишенным графической проработки или смыслового единства с иными элементами обозначения.

В то же время, как отмечено в уведомлении от 22.02.2022, числовой элемент «39» представляет порядковый номер субъекта Российской Федерации, применяемый для учета автомобилей как зарегистрированных в Калининградской области, в связи с чем может быть воспринят как сведения о месте нахождения лица, оказывающего услуги (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды_субъектов_Российской_Федерации).

Слово «AVTOZASHITA» является транслитерацией слова «АВТОЗАЩИТА», которое, вопреки утверждению заявителя, встречается в словарных источниках. Так, данное слово присутствует в Орфографическом словаре-справочнике «Слитно или раздельно?», 1998 г., (составители: Б.З. Букчина, Л.П. Какалуцкая) (см. https://dic.academic.ru/contents.nsf/rus_orthography/), что не позволяет считать рассматриваемое слово в качестве фантазийного.

Относительно смыслового содержания слова «АВТОЗАЩИТА» коллегия отмечает, что оно относится к сложным словам, состоящим из двух или более корневых морфем, в связи с чем его семантику отражает смысловое значение составляющих частей.

В данном случае «АВТО-» – первая часть сложных слов, обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный; «ЗАЩИТА» – то, что защищает, служит обороной, охраняет, ограждает от посягательств, от враждебных действий, от опасности (см. словари, указанные в оспариваемом решении).

Что касается возможности учета иного смыслового значения части «АВТО-», а именно, как вносящей значения «свой», «собственный», то оно не обусловлено конструкцией обозначения в целом. Для придания слову «ЗАЩИТА» предложенного заявителем смыслового оттенка, связанного со значениями «свой», «собственный», существует иная лексическая единица – слово «самозащита». В данном же случае часть «АВТО-», использованная в совокупности со словом «ЗАЩИТА» и числовым кодом учета автомобилей («39»), не имеет иного смыслового окраса, чем связанного с автомобилем.

Поскольку услуга по установке и ремонту охранной сигнализации направлена на обеспечение защиты имущества от порчи, утраты, обеспечение его сохранности, то заявленное обозначение, смысловое содержание которого сводится к значению «то, что защищает автомобиль», очевидным образом ориентирует потребителей относительно свойств, назначения испрашиваемых услуг.

Таким образом, при оценке восприятия элемента «39» как характеризующего место нахождения лица, оказывающего услуги, а слова «AVTOZASHITA» как характеризующего испрашиваемые заявителем услуги, коллегией приняты во внимание:

- смысловые содержания входящих в обозначение элементов и их частей;
- испрашиваемый заявителем перечень услуг (установка и ремонт охранной сигнализации),
- фактическое место нахождения заявителя (Калининградская область).

Совокупность названных обстоятельств обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных частей, следовательно, не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении вывода экспертизы об утрате различительной способности спорным обозначением ввиду широкого использования иными лицами, коллегия установила следующее.

Ссылки на сайты в сети Интернет <https://auto-defense.ru/>, <http://www.autodefence.ru> не могут быть признаны обоснованными, так как размещенная на указанных страницах информация не может быть соотнесена с датой подачи заявки № 2019762133 (см. сведения об архивных копиях страниц сайтов: https://web.archive.org/web/20211001000000*/https://auto-defense.ru/, https://web.archive.org/web/20200701000000*/http://autodefence.ru/).

Сайт в сети Интернет <http://autodefence.moscow/> на 05.10.2019 содержал сведения: «Установочный центр Автозащита - это профессиональная установка автосигнализаций, иммобилайзеров и комплексная защита автомобилей от угона. Мы собрали лучший коллектив профессионалов: высококвалифицированных специалистов, мастеров электриков, инженеров установщиков из лучших студий Москвы, дилерских салонов и установочных автоцентров. Все наши работы производятся с сохранением дилерской гарантии на автомобиль и предоставление своей гарантии, потому что все наши услуги и товары сертифицированы!» (см. <https://web.archive.org/web/20191005044959/http://autodefence.moscow/>). Услуги предлагались от имени ООО «Автозащита», Москва.

На сайте <http://autodefence.ru> на 30.11.2019 была размещена следующая информация: «Автоцентр «Автозащита» специализируется на установке профессиональных противоугонных систем, детейлинге и восстановлении автомобилей и качественной шумоизоляции автомобиля. Мы команда высококвалифицированных специалистов отобранных из лучших мастерских и студий. Наш автоцентр гарантирует Вам высокое качество обслуживания, а так же сохранение гарантии на автомобиль при выполнении всех видов работ» (см. <https://web.archive.org/web/20191130102735/http://www.autodefence.ru/>). Услуги предлагались от имени Автоцентра «Автозащита», Москва.

Таким образом, обнаруженные экспертизой источники иллюстрируют предложения по оказанию услуг, связанных с установкой охранных сигнализаций на автомобиле. Данные сведения имели место на дату подачи заявки № 2019762133, а также актуальны на дату рассмотрения возражения. Вместе с тем малое количество

релевантных источников не позволяет сделать обоснованный вывод о широком использовании иными лицами спорного обозначения ранее 04.12.2019. При таких обстоятельствах у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса по причине его использования иными субъектами хозяйственной деятельности и, как следствие, невозможности ассоциирования такого обозначения только с одним из лиц.

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком (знаком



обслуживания) « » по свидетельству № 640137 коллегией установлено следующее.

Противопоставленный в уведомлении от 22.02.2022 товарный знак по свидетельству № 640137 является комбинированным, представлен в виде стилизованного изображения щита, с размещенным внутри него в нижней его части стилизованным изображением автомобиля, над которым размещен словесный элемент «АВТОЩИТ», выполненный буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 11, 12, 17, 18, 25, 27, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном, слышанном ранее.

В заявленном обозначении «AVTOZASHITA39» основным элементом является словесный элемент «AVTOZASHITA», который имеет признаки фонетического сходства с основным доминирующим элементом «АВТОЩИТ» противопоставленного товарного знака, которые заключаются в наличии близких (ЗАЩИТА/ЩИТ) и совпадающих звуков (АВТО/АВТО, ЩИТ/ЩИТ) в сравниваемых обозначениях, в близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, в наличии совпадающих

слогов и их расположении, в месте совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных.

Сравнение основных элементов сопоставляемых обозначений по семантическому признаку также показал подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Так, смысловое восприятие слова «AVTOZASHITA» обусловлено установленными выше значениями частей «АВТО» и «ЗАЩИТА», сводится к значению «то, что защищает автомобиль».

В противопоставленном товарном знаке слово «АВТОЩИТ» также состоит из частей «АВТО» и «ЩИТ», где «АВТО-» – первая часть сложных слов, обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный; а слово «ЩИТ» имеет несколько значений: 1. предмет старинного вооружения в виде округлой или с углами плоскости для предохранения от ударов, стрел; 2. ограждение, устройство в виде металлических плит, пластин, ряда сколоченных досок; 3. большая плавучая мишень для артиллерийской стрельбы на море; 4. большой плотный лист, на котором размещаются предметы для показа, обозрения, стенд; 5. устройство, на котором смонтированы измерительная и сигнальная аппаратура; 6. верхняя подвижная часть плотины для регулирования уровня воды; 7. в строительстве сборных сооружений: готовая часть стены, перекрытия, ограждения; 8. механизм для проходки туннеля; 9. приспособление, на котором укреплен корзин для игры в баскетбол; 10. то, что защищает собой, ограждает что-нибудь (Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/272722>).

Исходя из изложенных значений следует заключить, что при оценке смыслового восприятия противопоставленного товарного знака может быть учтена композиция знака в целом: изображение щита – предмета старинного вооружения как смыслового образа того, что защищает собой, в совокупности с изображением автомобиля и частью «АВТО-» способно восприниматься как образ того, что защищает автомобиль.

Следовательно, заявленное обозначение способно вызывать сходные смысловые образы и ассоциации с противопоставленным товарным знаком, несмотря на фантазийный характер слова «АВТОЩИТ». При таких обстоятельствах сравниваемые обозначения не могут быть признаны несходными по смысловому критерию.

Графический признак в данном случае не является определяющим, поскольку заявленное обозначение лишено какой-либо графической проработки.

Таким образом, коллегия считает, что сопоставляемые обозначение и товарный знак могут быть признаны сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия, поскольку имеются основания для вывода об их фонетическом и смысловом сходстве.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Регистрации заявленного обозначения испрашивается, согласно возражению в отношении услуг «установка и ремонт охранной сигнализации», тождественных услугам «установка и ремонт охранной сигнализации» противопоставленной регистрации № 640137, что свидетельствует о высокой степени однородности сравниваемых услуг.

Совокупность установленных обстоятельств приводит к выводу о наличии угрозы смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ, что свидетельствует о невозможности признания заявленного обозначения соответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2021, изменить решение Роспатента от 09.11.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762133 с учетом дополнительных оснований.