

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 16.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Такси Аврора», Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Кабаково (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573930, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке №2015708477 с приоритетом от 27.03.2015 зарегистрирован 12.05.2016 в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №573930 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Аврора логистикс", Санкт-Петербург, (далее - правообладатель) в отношении услуг 39 класса МКТУ «экспедирование грузов».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.04.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №573930 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее, возражение является правообладателем товарного знака «**АВРОРА**» по свидетельству №437256 с более ранней датой приоритета 07.08.2009, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- услуга 39 класса МКТУ «экспедирование грузов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 39 класса МКТУ «информация по вопросам перевозок; посредничество при перевозках; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]» противопоставленного товарного знака;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573930 недействительным полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с мотивами возражения, 01.06.2021 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к тому что, оспариваемый товарный знак был зарегистрирован на имя иного юридического лица (ООО «АВРОРА») по свидетельству №322810, с приоритетом от 22.08.2005, ранее приоритета противопоставленного товарного знака № 437256, что по мнению заявителя, свидетельствует о

неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 437256 на основании пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, оспариваемые услуги 39 класса МКТУ являются не однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №573930.

Изучив материалы дела, и заслушав участника заседания от 05.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 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 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

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 (а). 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 (б). 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 (в).

Признаки, указанные в пункте 14.4.2.2 (а-в) Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

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 товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №437256, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №573930 состоит из изобразительных элементов в виде двух пингвинов, кольцевидной фигуры и прямоугольника синего цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «АВРОРА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слова

«РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ЭКСПРЕСС» выведены из правовой охраны. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, синем, светло-синем, темно-синем цветовом сочетании в отношении услуг 39 класса МКТУ «экспедирование грузов».

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №437256 с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении 39 класса МКТУ *«бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; экскурсии туристические».*

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, то основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «АВРОРА», именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь и он легче запоминается.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«**АВРОРА**» по свидетельству №573930 и противопоставленного

знака «**АВРОРА**» по свидетельству №437256 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «Аврора», так же как и словесный элемент противопоставленного товарного знака «АВРОРА», означает – женское имя, богиня утренней зари у древних римлян (<https://academic.ru>). Сравнимые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку имеют одинаковый состав и количество слогов, букв, гласных, согласных звуков.

По графическому критерию сходства сравниваемые знаки признаны не сходными ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов.

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

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый



товарный знак « » по свидетельству №573930 и

противопоставленный товарный знак « **АВРОРА** » по свидетельству №437256, ассоциируются друг с другом и, следовательно, являются сходными.

В отношении анализа однородности услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ «экспедирование грузов», которые являются однородными

таким услугам 39 класса МКТУ как *«информация по вопросам перевозок; посредничество при перевозках; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]»* в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №437256, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам транспортных компаний, имеют одну цель (перевозка груза), могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга потребителей.

Вероятность смешения спорного и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Относительно довода правообладателя о неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 437256 в силу наличия более ранней регистрации по свидетельству №322810, то коллегия отмечает, что данный довод является несостоятельным, поскольку товарный знак по свидетельству №322810 не является предметом рассматриваемого спора.

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 противопоставленный товарный знак по свидетельству №437256 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 16.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573930 недействительным полностью.