

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.08.2009, поданное ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», Россия, (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736457/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007736457/50 с приоритетом от 22.11.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «АВТОЭКСПЕДИЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 27.05.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736457/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «EXPEDITION»: свидетельство №300914, приоритет от 17.05.2004 – (1); свидетельство №293037, приоритет от 29.04.2004 – (2); свидетельство №265036, приоритет от 23.05.2003 – (3), зарегистрированными на имя ООО «Руян», Россия, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой указано, что «словесный элемент «АВТОЭКСПЕДИЦИЯ» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух слов «Авто» и «Экспедиция», где «Авто» - сокращенное от автомобиль,

автомобильный (см. [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru)), указывает на вид и назначение заявленных услуг».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию, так как рассматриваемое обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков составом словесных элементов, количеством и составом слогов, букв и звуков;

- сравниваемые обозначения обладают разной семантикой, заявленное обозначение для российского потребителя, по мнению заявителя, «ассоциируется с автомобилем или колонной автомобилей и поездкой именно на автомобилях, а слово «EXPEDITION» противопоставленных товарных знаков ассоциируется с группой иностранцев, приехавшими для исследования какой-либо аномалии, характерной именно для России».

На основании изложенного, заявитель, просит отменить решение Роспатента от 27.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «АВТОЭКСПЕДИЦИЯ» по заявке №2007736457/50 в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

Вместе с тем, при подготовке к заседанию, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон). В отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ заявленное обозначение относится к обозначениям, характеризующим услуги, а именно указывающим на их вид и свойства, а в отношении другой части —

способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств оказываемых услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.10.2009, заявитель отсутствовал. Для предоставления заявителю дополнительного времени для возможности ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 26.11.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2009, заявителем был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение носит фантазийный характер и охраноспособно;
- приставка «АВТО» не имеет конкретного указания на автомобильный транспорт, так как имеет несколько значений, в связи с чем обозначение «АВТОЭКСПЕДИЦИЯ» может принимать различные смысловые оттенки;
- заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.11.2007) поступления заявки №2007736457/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации,

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3<sup>5</sup> Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема цены товаров.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Как указывалось выше заявленное обозначение является словесным, состоящим из словесного элемента «АВТОЭКСПЕДИЦИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки являются комбинированными, включающими один и тот же словесный элемент «EXPEDITION», расположенный в нижней части обозначений, выполненный буквами латинского алфавита. Изобразительная часть противопоставленных знаков (1,3) представляет собой композицию, состоящую из стилизованного изображения трех человеческих фигур, над которыми изображен вертолет. Изобразительная часть противопоставленного знака (2) представляет собой композицию, состоящую из стилизованного изображения группы человеческих фигур, над которыми изображены две стилизованные машины, а справа и слева башни маяков.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 01-06, 08-13, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28, 30, 31, 34 и услуг 35-37, 39, 42-45 классов МКТУ, противопоставленному знаку (2) – в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, противопоставленному знаку (3) – в отношении товаров 16 и услуг 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (1-3) зарегистрированы на имя одного лица и представляют собой серию знаков, в основе которой лежит словесный элемент «EXPEDITION» (expedition - в переводе с английского языка - экспедиция), несущий в товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение представляет собой сложное слово, в состав которого входит словесный элемент «ЭКСПЕДИЦИЯ», тождественный семантически и сходный фонетически словесному элементу «EXPEDITION» противопоставленных знаков (1-3), что свидетельствует о семантическом и фонетическом вхождении одного обозначения в другое. Начальная часть «АВТО-» в заявленном обозначении, в виду слабости данного элемента, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

По графическому признаку заявленное обозначение и противопоставленные знаки следует признать несходными. Однако, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет словесного элемента, графические отличия носят второстепенный характер.

Анализ однородности услуг 39 класса МКТУ показал, что перечни услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков совпадают или соотносятся между собой как род/вид, что свидетельствует о возможности возникновения у потребителя представления о том, что услуги оказываются одним юридическим лицом. В возражении однородность сравниваемых услуг не оспаривалась.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона признано обоснованным.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Как было упомянуто выше, заявленное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из элементов «АВТО-» (первая часть сложных слов, вносящая значение слов автомобиль, автомобильный, см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru>) и «-ЭКСПЕДИЦИЯ» (экспедиция – отправление и получение грузов; дополняется совершением действий фактического характера - упаковка, погрузка, разгрузка, маркировка, хранение грузов, такелажные работы и др., см. «Большая советская энциклопедия», М. «ТЕРРА», 2006, т.60, стр.175).

Поскольку заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ, то в данном контексте заявленное обозначение «АВТОЭКСПЕДИЦИЯ» в отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ, связанных с перевозками автотранспортом, включая отправку, погрузку, разгрузку, упаковку и хранение грузов, характеризует услуги, а именно указывает на вид и свойство услуг, а в отношении другой части заявленных услуг 39 класса МКТУ (перевозки другими видами транспорта) способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2007736457/50.**