

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Мухиным Александром Александровичем, г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761286 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.


Словесное обозначение «AUTOPRIDE Безопасность начинается у нас» по заявке №2022761286 с приоритетом от 01.09.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761286 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а в отношении услуг 37 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Безопасность начинается с меня!» по свидетельству №778621 с приоритетом от 03.12.2019 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №778620 с приоритетом от 03.12.2019 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**Безопасность начинается с тебя**» по свидетельству №594097 с приоритетом от 26.11.2015 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении;

- из запоминающихся потребителю ключевых элементов в заявленном обозначении можно выделить: «сильный», ключевой словесный элемент «AUTOPRIDE», а зависимый, «слабый» словесный элемент «Безопасность начинается у нас»;

- заявитель отмечает, что противопоставленные товарные знаки бесконфликтно сосуществуют, а также есть примеры товарных знаков со

словесным элементом «Безопасность начинается...», которые бесконфликтно сосуществуют без угрозы смешения в 37 классе МКТУ;

- факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений может быть рассмотрен как одно из дополнительных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной угрозы смешения товарных знаков и обозначений, и может иметь решающее значение в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный (дискуссионный) характер;

- факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг;

- в частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения;

- правообладатели противопоставляемых товарных знаков осуществляют свою деятельность в иной сфере, отличной от сферы деятельности заявителя, и, соответственно, имеют иной круг потребителей для сбыта своей продукции и услуг, которые никаким образом не пересекаются при оказании этих услуг;

- заявитель, в свою очередь, оказывает услуги по ремонту автомобилей, услуги по шиномонтажу, продажу шин и т.п., околоавтомобильные услуги;

- заявленное к регистрации обозначение как раз подчеркивает сферу оказания услуг заявителя – «сильный» элемент «Autopride» с составной частью «auto» указывает на очевидность оказываемых услуг;

- экспертизой не дана правовая оценка словесному элементу «Autopride», который является ключевым и доминирующим в обозначении,

на основании чего, Заявитель делает вывод, что указанный доминирующий (сильный) элемент является охраноспособным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022761286 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (01.09.2022) поступления заявки №2022761286 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AUTOPRIDE Безопасность начинается у нас», состоящее из словесного элемента «AUTOPRIDE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и словесных элементов «Безопасность начинается у нас», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом словесные элементы «Безопасность начинается у нас» выполнены более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «AUTOPRIDE». Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022761286 испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «Безопасность начинается с меня!» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «^{Безопасность} начинается с тебя» представляет собой словесное обозначение «Безопасность начинается с тебя», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3]  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки, в которую помещено изображение человека в каске. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «Безопасность начинается с меня!», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в красном, черном, темно-

голубом, белом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

В приведенных доводах возражения указано, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «AUTOPRIDE», и, что словесные элементы «Безопасность начинается у нас» являются второстепенными, дополняющими и акцентирующими внимание на словесном элементе «AUTOPRIDE».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесные элементы «Безопасность начинается у нас» представляют собой слоган, который семантически не связан с элементом «AUTOPRIDE», при этом данные элементы, как указано выше, исполнены маленьким шрифтом, тогда как словесный элемент «AUTOPRIDE» выполнен более крупным шрифтом.

В то же время, коллегия отмечает, что в силу композиционных особенностей заявленного обозначения, словесные элементы «Безопасность начинается у нас» занимают достаточно значительное положение, что обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1-3].

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Безопасность начинается»/«Безопасность начинается»/«Безопасность начинается»/«БЕЗОПАСНОСТЬ начинается», а также заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат в своем составе предлог с местоимением: «у нас»/«с меня»/«с тебя»/«с меня».

Коллегия отмечает, что указанные части речи «у нас»/«с меня»/«с тебя»/«с меня» являются семантически сходными, поскольку указывают на принадлежность к чему-либо.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в

противопоставленном товарном знаке [4], то они не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно доводов заявителя о том, что словесные элементы «AUTOPRIDE» и «Безопасность начинается у нас» образуют семантическую конструкцию, отличную от просто словесных элементов «Безопасность начинается у нас», коллегия отмечает, что данный довод не может быть принят во внимание, поскольку анализируемые словесные элементы представляют собой отдельные слова, каждое из которых обладает семантическим значением, расположены отдельно друг от друга и не связаны друг с другом по смыслу в силу отсутствия сведений о наличии такого словосочетания.

Таким образом, заявленное обозначение включает в свой состав слоган, который фонетически и семантически сходен со средствами индивидуализации, которые принадлежат иным лицам.

Анализ перечней услуг сравниваемых обозначений показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек*

[ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств; услуги шиномонтажа» заявленного обозначения являются однородными с услугами 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек *[ремонт]*; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; лакирование; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств *[заправка топливом и обслуживание]*; услуги по балансировке колес; установка и ремонт охранной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств»

противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги в области обслуживания транспортных средств), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то

есть являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что области деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] различаются, коллегия указывает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны знакам, приведенным в качестве примеров заявителем не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022761286, что также доказано судебной практикой, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2023.