

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 возражение, поступившее 14.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Эминовым Мухтаром Сеитмететовичем, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Трехпрудное (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021717363 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021717363, поданной 26.03.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.



Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



« **AUTOMASTER** » в цветовом сочетании: «черный».

В соответствии с уведомлением по форме 401 от 27.09.2022 г. в ответ на корреспонденцию заявителя от 22.09.2022 г. экспертизой были внесены изменения в перечень заявленных услуг, а именно, была исключена услуга 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта».

Роспатентом 30.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021717363 в отношении всех заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком: «**Automeister**» (2) по международной регистрации № 1157405, дата приоритета 16.01.2013 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Automeister GmbH», Röhrstraße 7 64372 Ober-Ramstadt (DE) в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 40 классов МКТУ. См. на сайт ВОИС, раздел Мадрид Монитор www3.wipo.int. Экспертизой при установлении сходства было учтено, что сравниваемые словесные элементы включают тождественные звуко сочетания в начале и конце слов, при этом имеют общую семантику. Информация о деятельности правообладателя противопоставленного знака (2) экспертизой не учтена, поскольку данные обстоятельства не являются основанием для снятия требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Противопоставления товарных знаков «  » по свидетельству № 681452, «**AUTOMASTER**» по международной регистрации № 775726, «  » по международной регистрации № 595564 были сняты экспертизой ввиду внесения заявителем изменений в заявленный перечень услуг и неоднородности сравниваемых услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.03.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2022.

Доводы возражения, поступившего 14.03.2023, сводятся к следующему:

- заявителем приведена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке № 2021717363;
- из заключения по результатам экспертизы следует, что единственным противопоставлением для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021717363 в отношении заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ является товарный знак «**Automeister**» (2) по международной регистрации № 1157405,

который не используется его правообладателем на территории Российской Федерации;

- заявитель обращает внимание на отдельные фонетические и визуальные различия заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2). Изобразительный элемент обозначения (1) является более крупным, чем словесный элемент, занимает центральное положение в его композиции;

- в возражении заявитель приводит ссылки на сеть Интернет, свидетельствующие о неиспользовании товарного знака (2) (сайты: <https://www.automeister.de/>, <https://wordstat.yandex.ru>, <https://autoservisivse.ru/> и т.п.);

- обозначенные обстоятельства свидетельствуют о том, что правообладатель не использует знак (2) на территории Российской Федерации и он не известен российскому потребителю;

- заявителем было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (2) в отношении всех услуг 37, 40 классов МКТУ, для которых зарегистрирован данный товарный знак, в порядке статьи 1486 Кодекса (см. дело № СИП-975/2022);

- заявителем приведены доводы в части неиспользования вышеуказанного знака по международной регистрации № 595564 и дана ссылка на судебный акт по делу № СИП-619/2015 в части неиспользования.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении организации представителей заявителя – (3);

- документы в отношении делопроизводства по заявке № 2021717363 на стадии экспертизы (уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (1) требованиям законодательства, решение Роспатента от 30.11.2022 г. об отказе в регистрации, ответы и документы заявителя) – (4);

- скриншоты сети Интернет – (5);

- Определение Суда по интеллектуальным правам об отложении предварительного судебного заседания и о судебном поручении – (6);

- Определение Суда по интеллектуальным правам о принятии обеспечительных мер по делу № СИП-975/2022 от 05.04.2023 г. – (7).

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.03.2023, содержится

просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившего 14.03.2023, было приостановлено. Определением Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2023 г. по делу № СИП-975/2022 приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать действия по вынесению и утверждению решения по возражению Индивидуального предпринимателя Эминова М.С. в отношении предоставления правовой охраны обозначению по заявке № 2021717363 до вступления в законную силу судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела № СИП-975/2022 по существу.

Впоследствии заявителем представлены сведения, что исковое заявление по делу № СИП-975/2022 было удовлетворено и правовая охрана противопоставленного знака (2) по международной регистрации № 1157405 в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ досрочно прекращена, обеспечительные меры сняты. В связи с вышеизложенным, заявителем была изложена просьба о возобновлении делопроизводства по заявке № 2021717363 и государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2023 г. по делу № СИП-975/2022 – (8).

В связи с представленными сведениями о снятии соответствующих мер делопроизводство в ведомстве по заявке № 2021717363 было возобновлено.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.03.2021) заявки № 2021717363 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« **AUTOMASTER** » является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении заявленного перечня услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак «**Automeister**» (2) по международной регистрации № 1157405, дата приоритета 16.01.2013 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Automeister GmbH», Германия. Правовая охрана

товарного знака действовала на территории Российской Федерации в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2023 г. по делу № СИП-975/2022 (8) исковые требования заявителя были удовлетворены, и правовая охрана противопоставленного знака (2) по международной регистрации № 1157405 была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении всех услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 37, 40 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021717363.