

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Циммер Евгением Рудольфовичем, Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019705166, при этом установлено следующее.

АВРОРА


Словесное обозначение **АВРОРА** по заявке №2019705166, поданной 11.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705166 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с товарным знаком  по свидетельству № 288478 с приоритетом от 21.04.2004 – (1), зарегистрированным на имя ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», Санкт-Петербург в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;


АВРОРА

- с товарным знаком **АВРОРА** по свидетельству № 437256 с приоритетом от 07.08.2009 – (2), зарегистрированным на имя ООО «Такси Автора», Республика Башкортостан, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству № 442448 с приоритетом от 27.10.2009 – (3), зарегистрированным на имя Постниковой Натальи Анфимовны, Новосибирская область, д.п. Мочище, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству № 623147 с приоритетом от 13.11.2015 – (4), зарегистрированным на имя АО «Дальневосточная консалтинговая группа АВРОРА», г. Хабаровск в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

АВРОРА

- с обозначением **АВРОРА** по заявке № 2018748646 – (5), поданной 07.11.2018 на имя ООО «Такси Автора», Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кабаково, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;



- с обозначением

по заявке № 2019700823 – (6), поданной

08.08.2018 на имя Союза операторов связи «Центр исследования коммуникаций», Москва, в отношении однородных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

В Роспатент 18.05.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг, а именно исключает все заявленные услуги 36 класса МКТУ, и уточняет перечень услуг 35, 37 классов МКТУ следующими позициями:

- 35 класс МКТУ - *«изучение рынка (в ломбардной деятельности); информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] (в ломбардной деятельности); обзоры печати (в ломбардной деятельности); оформление витрин (в ломбардной деятельности); подготовка платежных документов (в ломбардной деятельности); поиск поручителей (в ломбардной деятельности)»;*

- 37 класс МКТУ *«информация по вопросам ремонта домашнего оборудования и садового инвентаря (включая газонокосилки, шлифовальные машины, снегоуборочные машины, машинки для обрезки ботвы и т.д.); ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт насосов; ремонт фотоаппаратов; ремонт домашнего оборудования; ремонт садового инвентаря; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования»;*

- проанализировав услуги, указанные в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных знаков и заявленных обозначений, заявителем был сделан вывод об отсутствии однородности сопоставляемых услуг. Таким образом, данные противопоставления могут быть сняты;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019705166 в отношении указанного выше уточненного перечня услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.02.2019) поступления заявки № 2019705166 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 **АВРОРА** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак **аврора** по свидетельству № 288478 – (1).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- товарный знак **АВРОРА** по свидетельству № 437256 – (2). Правовая

охрана знаку (2) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- товарный знак **АВРОРА** по свидетельству № 442448 – (3). Правовая

охрана знаку (3) предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ;



- товарный знак по свидетельству № 623147 – (4). Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ;

АВРОПА

- обозначение по заявке № 2018748646 – (5). Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ;



Аврора

- обозначение по заявке № 2019700823 – (6). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) и заявленных обозначений (5, 6).

В заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (1-4) и заявленных обозначениях (5, 6) словесный элемент «АВРОПА» является единственным или основным элементом, поскольку в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе внимание потребителя, так как он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара. В обозначениях, состоящих их охраноспособных или неохраноспособных элементов, учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

С учетом изложенного, сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «АВРОПА».

В возражении сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по заявке №2019705166 испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ *«изучение рынка (в ломбардной деятельности); информация и советы коммерческие*

потребителям [информация потребительская товарная] (в ломбардной деятельности); обзоры печати (в ломбардной деятельности); оформление витрин (в ломбардной деятельности); подготовка платежных документов (в ломбардной деятельности); поиск поручителей (в ломбардной деятельности)» и всех заявленных услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта домашнего оборудования и садового инвентаря (включая газонокосилки, шлифовальные машины, снегоуборочные машины, машинки для обрезки ботвы и т.д.); ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт насосов; ремонт фотоаппаратов; ремонт домашнего оборудования; ремонт садового инвентаря; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования».

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ *«информация по вопросам ремонта; обслуживание техническое транспортных средств; работы подводные ремонтные; судостроение; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических [электронных] установок».*

Противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«сбор информации по компьютерным базам данных».*

Противопоставленный товарный знак (3) зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«автоматизированное ведение файлов; анализ себестоимости; информация о деловой активности; оценка в области деловых операций; экспертиза в области деловых операций; комплектование штата сотрудников; наем помещений для сдачи их в аренду; сбор информации в машинные базы данных; систематизация информации в машинных базах данных; помощь по управлению делами [разработке проектов, планов, составлению смет]; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое»* и услуг 37 класса МКТУ *«обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; работы газо-слесарно-технические; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание сейфов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров, в том числе в составе компьютерных систем, использующих видеокамеры».*

Правовая охрана обозначению (6) испрашивается, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «бонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; экспертиза деловая» и услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; окраска и обновление вывесок; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной

техники; прокладка кабеля; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт линий электропередачи; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; монтаж, техническое обслуживание и ремонт телефонного и коммуникационного оборудования; обслуживание техническое телекоммуникационных аппаратов; ремонт или техническое обслуживание телефонных, радио и телевизионных приемников».

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ относятся к одной родовой категории услуг «изучение рынка», либо «реклама», либо «услуги в области управления бизнесом» и, соответственно, имеют одно назначение.

Кроме того, услуга «поиск поручителей (в ломбардной деятельности)», указанная в утоненном перечне услуг 35 класса МКТУ, однородна услугам 36 класса МКТУ противопоставленного обозначения (6) «поручительство», поскольку сопоставляемые услуги соотносятся как вид-род, имеют одно назначение, один круг потребителей. При этом коллегия учитывала, что

Коллегия также учитывала, что уточнение услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня формулировками (в ломбардной деятельности) не приводит к отсутствию однородности данных услуг с услугами 35 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) и заявленного обозначения (6), поскольку в перечнях указанных противопоставлений представлены родовые или видовые позиции услуг, которые могут оказываться, в том числе, в ломбардной деятельности.

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ идентичны, либо относятся к одной родовой категории услуг «установка, ремонт и техническое обслуживание хозяйственно-бытовой техники и оборудования» и имеют одно назначение.

При этом коллегия учитывала, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (содержат тождественный словесный элемент «АВРОРА»), в связи с чем шире диапазон услуг, которые признаются коллегией однородными.

Что касается противопоставленного товарного знака (4) и заявленного обозначения (5), то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак (4) зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ. По заявке №2018748646 (5) Роспатентом 29.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ услуг, указанных в уточненном перечне и в перечнях противопоставленного товарного знака (4) и заявленного обозначения (5), показал, что они не однородны, поскольку относятся к разным родовым группам услуг, имеют иное назначение. Указанное позволяет коллегии снять данные противопоставления.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 2, 3) и заявленным обозначением (6) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2020.