

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 27.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739963, при этом установлено следующее.

AURORAEVERNET

Регистрация словесного товарного знака «» по свидетельству №739963 с приоритетом от 20.06.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2019 по заявке №2019732650. Правообладателем товарного знака по свидетельству №739963 является Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Интернета Вещей", Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №739963 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак

«**AURORAEVERNET**» по свидетельству №739963 является сходным до



степени смешения с оспариваемым товарным знаком «**АВРОРА**» по свидетельству №333953, который зарегистрирован в отношении 35 класса МКТУ. Словесный элемент «AURORAEVERNET» оспариваемого знака отсутствует в словарных источниках, данный словесный элемент с очевидностью воспринимается как сложное слово, состоящее из трех слов: «AURORA», «EVER» и «NET», а первый словесный элемент («AURORA») означает «АВРОРА», второй элемент («EVER») переводится с английского языка как «всегда, вечно, постоянно», третий («NET») - переводится как связь.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739963 недействительным полностью на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель 19.05.2025 направил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к тому, что он выражает несогласие с выводом о сходстве сравниваемых знаков. Оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение. Сравнимые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными. Также правообладатель указывает, что существует более двадцати зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «АВРОРА».

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739963.

К отзыву правообладателем были приложены сведения о зарегистрированных товарных знаках с элементом «АВРОРА» и результаты поисковых запросов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №739963 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 июля 2015 г. № 482 (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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

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 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №739963 представляет собой словесное обозначение « **AURORAEVERNET** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « **AURORAEVERNET** » по свидетельству №739963 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного изобразительного элемента и слова «АВРОРА», выполненного заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие

фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Коллегия указывает, что требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту правообладателей старших товарных знаков, вследствие чего она не может признать Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан, г. Уфа, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739963 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленного

товарного знака по свидетельству №333953 является иное лицо, а именно: Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан, г. Уфа (на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг. Дата и номер государственной регистрации договора: 25.06.2025 РД0508482. Дата внесения записи в Государственный реестр: 25.06.2025).

Таким образом, на дату принятия решения лицо, подавшее возражение, утратило исключительное право на товарный знак ввиду чего Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положению пункта 6 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739963.