

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Такси Аврора», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748646, при этом установлено следующее.

АВРОРА



Словесное обозначение «» по заявке №2018748646,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 29.05.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748646 в отношении части

услуг 39 класса МКТУ «буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; операции спасательные [транспорт]; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; снабжение питьевой водой; управление шлюзами; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ и части заявленных услуг 39 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


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

- обозначениями " Аврора" (1), по заявке №2019700823, " Aurora" (2) по заявке №2019700817, дата приоритета первоначальной заявки от 08.08.18 (30.11.2020 приняты решения о регистрации), ранее заявленными на регистрацию на имя "Союза операторов связи "Центр исследования коммуникаций", 125375, Москва, ул. Тверская, 7, в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 35, 36, и части услуг 39 классов МКТУ;


- товарным знаком " АВРОРА" (3) по свидетельству №624327 с приоритетом от 09.12.15, зарегистрированным на имя "Общества с ограниченной ответственностью "Аврора", 443001, г. Самара, ул.

Галактионовская, 106А, пом. № 4-8, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ;






- товарным знаком "  " (4) по свидетельству №623147, с приоритетом от 13.11.15, зарегистрированным на имя "Акционерного общества Дальневосточная консалтинговая группа АВРОРА", 680042, г. Хабаровск, ул. Больничная, 8Б, в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 36 класса МКТУ;












- товарным знаком "  " (5) по свидетельству №573930 с приоритетом от 27.03.15, зарегистрированным на имя "Общества с ограниченной ответственностью "Аврора логистикс", 196084, Санкт-Петербург, Новорощинская, 4, лит. А, пом.1-Н, №202, №207, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 39 класса МКТУ;




- товарными знаками "Аврора" (6), "Aurora" (7) по свидетельствам №567561, №567385 с приоритетом от 28.11.14, зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Балукова Сергея Александровича, 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 88, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- товарными знаками "  " (8), "  " (9), «  »

(10), «  » (11), «  » (12), «  » (13), «  » (14),

«  » (15), «  » (16), «  » (17), «  » (18), «  » (19) по свидетельствам: №552679, №552789, №552788, №552787, №552786, №552741, №553111, №553110, №552740, №552783, с приоритетом от 28.10.13, №540777, №540776 с приоритетом от 08.10.13, зарегистрированными на имя "Акционерного общества "Авиакомпания "Аврора", 693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 50А, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 39 класса МКТУ;

- товарными знаками «  » (20), «  » (21), «  » (22) по свидетельствам: №286504 с приоритетом от 21.10.04, №262897, №262896 с приоритетом от 18.01.02, зарегистрированными на имя "Общества с ограниченной ответственностью "Парус-Эстейт", 121099, Москва, Новинский б-р, 3, стр.1, в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 36 класса МКТУ;

- со знаком "AVRORA" (23), по международной регистрации №1112661, с приоритетом от 19.03.12, которому предоставлено исключительное право на территории Российской Федерации на имя Индивидуального предпринимателя «Bystritskii Igor Vladimirovich», pr. Pobedy, 86, kv. 32 010000 g. Astana, Казахстан, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком "Аврора" (24) по свидетельству №437256 с приоритетом от 07.08.2009, зарегистрированным на имя "Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА ИНТУР", 125047, Москва,

Бутырский вал, 2, п.1, в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ, признанных однородными для части заявленных услуг 36, 39 классов МКТУ (заявитель в своем письме от 23.03.2020 г. сообщает, что исключительное право по данному товарному знаку/знаку обслуживания передано заявителю).

В возражении, поступившем 02.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к тому что, по мнению заявителя, правовая охрана заявленного обозначения может быть предоставлена в отношении более широкого перечня товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 02.10.2020, изменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018748646.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2018) поступления заявки №2018748646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. N 482 (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.

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 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.

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.

АВРОРА

Заявленное обозначение «**АВРОРА**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемое решение в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков (1-24).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-24) показал следующее.

Индивидуализирующую функцию во всех противопоставленных товарных знаках (1-23) выполняют словесные элементы «АВРОРА»/ «AVRORA» / “AURORA”, так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Заявленное обозначение «АВРОРА», так же как и словесные элементы противопоставленных товарных знаков «AVRORA»/ “AURORA” в переводе с английского языка на русский означает “Аврора” (см. <https://translate.yandex.ru/>)) означает – женское имя, богиня утренней зари у

древних римлян (<https://academic.ru>). Сравнимые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения имеют близкий состав слогов, букв, гласных, согласных звуков, а также буквосочетание и их одинаковое местоположение в составе словесных элементов.

Графические отличия некоторых из сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем, в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.05.2020, которые влияют на вероятность смешения заявленного обозначения и некоторых противопоставленных товарных знаков для части услуг.

На данный момент, заявителю принадлежит противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» (24) по свидетельству №437256 с приоритетом от 07.08.2009, на основании государственной регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0328072 от 12.03.2020 в отношении всех услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Данное обстоятельство позволяет снять противопоставление товарного знака «**АВРОРА**» (24) по свидетельству №437256, основанное на несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленных обозначений (1-2), коллегия отмечает следующее.

Роспатентом было принято решение о регистрации обозначений (1-2) в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 41, 45 классов МКТУ, указанных в решении от 30.11.2020.

Заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ не содержит однородных услуг, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации по указанным заявкам (1) и (2).

В этой связи противопоставления (1) и (2) в отношении услуг 35 класса МКТУ могут быть сняты.

Вместе с тем анализ однородности услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-23), показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *“аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям”* являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (3, 6, 7, 23) поскольку относятся к одним и тем же родовым группам услуг *“услуги в области рекламы”, “услуги по реализации товаров”,*

имею одну и ту же область применения, круг потребителей, источники происхождения и условия реализации.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *“сдача недвижимого имущества в аренду; сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; наем помещений для сдачи их в аренду”* являются однородными услугами 36 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках (1, 2, 4, 20, 21, 22), поскольку относятся к одним и тем же родовым группам *“услуги в области недвижимости”*, *“финансовая деятельность”*, имеют одни и те же источники происхождения и круг потребителей.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ *“транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; бутилирование; услуга розлива в бутылки; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; организация круизов; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; посредничество в*

морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров на складах; экспедирование грузов” являются однородными услугам 39 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2, 5, 8-19), поскольку содержат тождественные формулировки, а так же относятся к одним и тем же родовым группам «услуги связанные с транспортными средствами», «услуги по прокату», «услуги по обработке и доставке грузов», «распределение водных и энергетических ресурсов», «услуги аварийно-спасательные».

Таким образом, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-23) и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 29.05.2020 и удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2019.