

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Шаравиным Александром Валерьевичем, г. Шахты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719374, при этом установила следующее.

АБСОЛЮТ-АВТО
торгово-сервисный центр

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2018719374 с приоритетом от 14.05.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Роспатентом 12.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018719374 в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ на основании пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «АВТО», «ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией

товарных знаков « АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ» (1), « АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ» (2), « ABSOLUTE GROUP OF COMPANIES» (3), « АБСОЛЮТ ГРУППА КОМПАНИЙ» (4), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ", 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 10, эт. 2, пом. 204 (свидетельства: №460617, №460616, приоритет 25.03.2011, №301467, приоритет 04.11.2004, срок действия продлен до 04.11.2024, №299620, приоритет 26.03.2004, срок действия продлен до 26.03.2024) для однородных услуг 37 класса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «АВТО» заявленного обозначения подлежит правовой охране, поскольку совместно со словом «АБСОЛЮТ», входящим в состав рассматриваемого обозначения, образует единый охраноспособный элемент;
- обозначение по заявке №2018719374 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4) по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;
- обозначение по заявке №2018719374 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4), поскольку производят разное общее зрительное впечатление, с учетом всех элементов, в том числе неохраняемых, входящих в состав сравниваемых обозначений.
- заявителем в возражении представлена информация о том, что на имя заявителя по заявке №2018719374 получено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-4) для заявленных услуг 37 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.05.2018) поступления заявки №2018719374 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров и услуг, в том числе, в рекламе товаров и услуг их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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 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 заявлении 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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «**АБСОЛЮТ-АВТО ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**», состоящее из словосочетания «АБСОЛЮТ-АВТО» и расположенного под ним слов «ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР». Обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита в темно-красном цвете. Регистрация испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антакоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств».

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее: Словесный элемент «АВТО» заявленного обозначения - обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем; автомобильный (см. <https://dic.academic.ru>, Энциклопедический словарь), то есть, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение – является характеристикой заявленных услуг, указывает на их назначение. Написание словесной части «АБСОЛЮТ-АВТО» через дефис не дает качественно иной уровень восприятия словесного элемента «АВТО», отличного от связанного с автомобильной деятельностью.

С учетом семантики словесного элемента «АВТО», коллегия приходит к выводу о том, что данный словесный элемент указывает на назначение заявленных услуг 37 класса МКТУ, в связи с чем ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающему различительной способностью в отношении услуг 37 класса МКТУ, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Неохраноспособность словесных элементов «ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» заявителем в материалах возражения не оспаривается.

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

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «АБСОЛЮТ» и «недвижимость», расположенные друг под другом. Справа от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде сочетания стилизованных строчных латинских букв «а» и «б». Обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита в синем цвете.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «АБСОЛЮТ» и «недвижимость», расположенные друг под другом. Сверху над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде сочетания стилизованных строчных латинских букв «а» и «б». Обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита в синем цвете.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит изобразительный элемент в виде сочетания стилизованных строчных латинских букв «а» и «б», под которым расположены словесные элементы «ABSOLUT» и «GROUP OF COMPANIES», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в голубом и сером цветах.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит изобразительный элемент в виде сочетания стилизованных строчных латинских букв «а» и «б», справа от которого расположены словесные элементы «АБСОЛЮТ»

и «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в голубом и сером цветах.

Противопоставленные товарные знаки образуют серию, так как являются товарными знаками одного правообладателя, связаны между собой наличием одного и того же изобразительного элемента и доминирующего словесного элемента «АБСОЛЮТ». Словесный элемент «АБСОЛЮТ» означает «первопричина, основное начало всего существующего» (см. <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н.), в связи с чем, является фантазийным и нейтрально по отношению к услугам 37 класса МКТУ в сравниваемых обозначениях.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) коллегией было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АБСОЛЮТ», который имеет вышеуказанное лексическое значение и на которое падает логическое ударение.

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного словесного элемента «АБСОЛЮТ» в противопоставленные знаки (1-4).

Графическое исполнение сравниваемых обозначений играет второстепенную роль в индивидуализации услуг и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание обозначений происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

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.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антакоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств». Данные услуги являются однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт, установка оборудования» противопоставленного товарного знака (1), услугам 37 класса МКТУ «ремонт, установка оборудования» противопоставленного товарного знака (2), услугам 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования» противопоставленного товарного знака (3), услугам 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования», в том числе станции автозаправочные и технического обслуживания транспортных средств; аварийный ремонт, мытье, смазка, полирование, чистка и антакоррозионная обработка транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей, мытье автомобилей, наварка и восстановление протекторов на шинах, вулканизация шин» противопоставленного товарного знака (4), поскольку соотносятся как род-вид, а также относятся к одной и той же родовой группе «услуги автосервиса». Однородность сопоставляемых услуг заявителем в возражении не оспаривается.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) до степени смешения в отношении услуг 37 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования регистрации по заявке №2009709971, приведенной заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанная заявителем регистрация не является предметом рассмотрения данного возражения.

Информация заявителя о том, что на его имя получено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-4), в котором он не возражает относительно регистрации товарного знака по заявке №2018719374 для заявленных услуг 37 класса МКТУ не подтверждена документально.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2019.**