


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Такси Аврора» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624327, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2015740609 с приоритетом от 09.12.2015 зарегистрирован 19.07.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации (далее - Госреестр) за №624327 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВРОРА", Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 07 услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.04.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №624327 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного



знака «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 с более ранней датой приоритета 26.01.2006 г., который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства за счет тождества словесного элемента «АВРОРА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №624327 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, на заседании коллегии, состоявшемся 17.08.2021 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку на момент рассмотрения возражения оно не является правообладателем противопоставленного товарного знака;

- в настоящее время противопоставленный товарный знак действует в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц); реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля»;*

- сравниваемые товарные знаки не являются тождественными или сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе в качестве элементов противопоставленный товарный знак;

- словесный элемент «АВРОРА» оспариваемого товарного знака является элементом фирменного наименования ООО «ГК «АВРОРА»;

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №624327.

Правообладателем были приобщены материалы в качестве приложений к отзыву, а именно: техническая документация на продукцию, фото продукции и рекламных материалов, счета-фактуры, контракт на закупку товаров.

Изучив материалы дела, и заслушав участника заседания от 17.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.12.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №624327 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс

без учета изменений, вступивших в силу 01.10.2014 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 заявленном обозначении. 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 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 пункте 42 Правил, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Коллегия сообщает, что не может признать ООО «Такси Аврора» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624327, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем противопоставленного товарного знака



«**АВРОРА**» по свидетельству №333953, является ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, согласно зарегистрированному 29.04.2021 договору об отчуждении исключительного права.

Так как ООО «Такси Аврора» не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333953, данное обстоятельство

является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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, №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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №624327.