


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, 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 поступившее 26.03.2020 возражение, поданное Воронцовым Александром Александровичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746708, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2018746708 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 22, 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «  » (свидетельство №686785 с приоритетом от 21.02.2017), зарегистрированным в отношении товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОСЬ-АВТО», 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, 20А.

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что товары и услуги 09, 11, 12, 22 27, 35 классов МКТУ однородны товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- транслитерация заявленного обозначения - «РОСАВТО» представляет собой неологизм, где «Р» - революционное, «ОС» - особенное, «АВ» - авангардное, «ТО» - творчество;

- заявитель использует заявленное обозначение для индивидуализации товаров, относящихся к автомобильным аксессуарам, запчастям и принадлежностям, а также ему принадлежит товарный знак «ROSAVTO» по свидетельству №616851, предназначенный для индивидуализации услуг автосервиса (ремонт и техническое обслуживание автомобилей) в 37 классе МКТУ, добавок нехимических для моторного топлива, жидкостей смазочно-охлаждающих, масел смазочных, смазок, смесей по 04 классу МКТУ, услуг магазинов по розничной продаже запчастей для автомобилей по 35 классу МКТУ, работ погрузочно-разгрузочных по 39 классу МКТУ;

- заявленное обозначение приобрело широкую различительную способность на территории Ростова-на-Дону как средство индивидуализации сервиса по обслуживанию автомобилей;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в силу фонетических, семантических и смысловых отличий;

- заявленные товары и услуги 09, 11, 12, 22, 27, 35 классов МКТУ неоднородны товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746708 в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (25.10.2018) поступления заявки №2018746708 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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 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 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.

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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2018746708 с приоритетом от 25.10.2018 является комбинированным, включает в свой состав два горизонтально-ориентированных прямоугольника, расположенных друг под другом: первый – фиолетового цвета, второй – оранжевого. На фоне прямоугольников располагаются изобразительные элементы в виде круга с орнаментом и словесный элемент «ROSAVTO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. В верхнем прямоугольнике части слова ROS», «AVTO» и изобразительный элемент

выполнены в оранжевом и белом цветах, в нижнем прямоугольнике – в фиолетовом и белом цветах.

Регистрация товарного знака по заявке №2018746708 испрашивается для товаров и услуг 09, 11, 12, 22, 27, 35 классов МКТУ:

09 класс МКТУ - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств; реле электрические; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; таксометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты для транспортных средств; транспондеры [передатчики-ответчики]; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для обработки информации; устройства для предотвращения краж электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства охранной сигнализации; фонари сигнальные; электропроводка;

11 класса МКТУ - антиобледенители для транспортных средств; кондиционеры для транспортных средств; лампы для указателей поворота для транспортных средств; обогреватели стекол транспортных средств; отражатели для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фонари для автомобилей; фонари для транспортных средств;

12 класс МКТУ - амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств; камеры для пневматических шин; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; кессоны [транспортные средства]; колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муссы для шин; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрывающие; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие

от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели для транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шины для шин; электродвигатели для наземных транспортных средств;


22 класс МКТУ - тросы для буксировки автомобилей; чехлы для транспортных средств безразмерные;

27 класс МКТУ - ковры для автомобилей;

35 класс МКТУ - *продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже принадлежностей для автомобилей и аксессуаров к ним; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж.*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2018746708 в качестве товарного знака основан на наличии противопоставленного товарного знака по свидетельству №686785 с более ранним приоритетом, принадлежащим иному лицу.





Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №686785 с приоритетом от 21.02.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «РОСЬ-АВТО», выполненный заглавными буквами русского алфавита черного цвета, а также изобразительный элемент в виде абстрактных геометрических фигур в красно-сером цветовом сочетании. Товарный знак по свидетельству №686785 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ:

12 класс МКТУ - *транспортные средства;*

37 класс МКТУ - *ремонт; установка оборудования.*

Сопоставительный анализ заявленного обозначения



«» и противопоставленного знака «» на предмет выявления между ними сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является слово «ROSAVTO», а в противопоставленном товарном знаке в качестве индивидуализирующего словесного элемента выступает слово «РОСЬ-АВТО». Именно на этих элементах акцентируется внимание потребителей при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «ROSAVTO» и «РОСЬ-АВТО» не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами. Вместе с тем, наличие в сравниваемых обозначениях части «АВТО» / «АВТО» вызывает одинаковые смысловые ассоциации с автомобилем («АВТО» - сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении автомобильный, см. онлайн словарь Ушакова <https://dic.academic.ru>). Необходимо указать, что довод возражения о том, что слово «ROSAVTO» является изобретенным неологизмом со значением «революционное особенное авангардное творчество», представляется неубедительным в силу необходимости домысливания.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «ROSAVTO» (произносится как [РОСАВТО]) и противопоставленное «РОСЬ-АВТО» являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав, одинаковым количеством слогов, ударением.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако наличие фонетического сходства индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, вызывающих при этом одинаковые ассоциации с автомобилями, предопределяет возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Следует констатировать, что приведенные в перечне заявленного обозначения товары 09, 11, 12, 22, 27 классов МКТУ, связаны с автомобильной тематикой, представляют собой как сами транспортные средства (12 класс МКТУ), в том числе автомобили, так и различные аксессуары и принадлежности к ним, а также услуги 35 класса МКТУ по их продвижению. При этом, исходя из текста возражения, заявленное обозначение предназначено именно для индивидуализации деятельности автосервиса.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №686785 зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые представляют собой транспортные средства, к которым относятся и автомобили, а также для услуг 37 класса МКТУ *«ремонт; установка оборудования»*, к которым может относиться сфера деятельности автосервиса.

Приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака товары и услуги являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (транспортные средства и их части), имеют одинаковое назначение (производство, ремонт и техническое обслуживание автомобилей) и пути реализации (через автосервисы). Поскольку сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства в целом, то сопровождение этими обозначениями транспортных средств (автомобилей), их запчастей и автомобильных аксессуаров, а

также услуг, связанных с продвижением и обслуживанием этой продукции, способствует возникновению представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в целом. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 12, 22, 27, 35 классов МКТУ.

Что касается приведенного в возражении довода заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак «**ROSAVTO**» по свидетельству №616851 с приоритетом от 17.12.2015, в том числе для товаров 35 класса МКТУ, связанных с магазинами по розничной и оптовой продаже запчастей для автомобилей, то он не соответствует действительности. Правовая охрана данного товарного знака действует только в отношении товаров 04 класса МКТУ (различные топлива и масла), а также услуг 39 класса МКТУ (погрузочно-разгрузочные работы). Также является декларативным довод возражения о широкой различительной способности заявленного обозначения как средства индивидуализации заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2019.