


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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аврора Групп» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713259, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2017754648 с приоритетом от 22.12.2017 зарегистрирован 23.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №713259 в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Любавкина Павла Геннадьевича (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.04.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №713259

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее, возражение является правообладателем



товарного знака «**АВРОПА**» по свидетельству №734848 с более ранней датой приоритета 03.02.2000 г., который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства;

- часть услуг 42 класса МКТУ «изыскания геологические; консультации по вопросам архитектуры; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 37 класса МКТУ «строительство» противопоставленного товарного знака;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713259 недействительным в отношении вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- распечатка информации о товарном знаке 713259;
- распечатка информации о товарном знаке 734848.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 23.04.2020 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №734848 у ООО «Аврора Групп» возникло 13.11.2019 г., в

связи с регистрацией распоряжения исключительным правом на основании договора отчуждения №РД0315927 товарного знака №243918 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ;

- правообладателем оспариваемого товарного знака по открытым источникам не было выявлено фактов использования товарного знака по свидетельству №243918 до его передачи исключительных прав по договору отчуждения для индивидуализации услуг 37 класса МКТУ «строительство»;

- по открытым источникам было установлено, что товарный знак по свидетельству №243918 активно используется его правообладателем, в отношении услуг по пошиву одежды;

- правообладателем оспариваемого товарного знака не было выявлено использование товарного знака по свидетельству №734848 для услуг 37 класса МКТУ «строительство»;

- сравниваемые услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными противопоставленным услугам 37 класса МКТУ «строительство».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №713259.

Изучив материалы дела, и заслушав участника заседания от 25.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.12.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №713259 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

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 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.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



товарный знак «**АВРОПА**» по свидетельству №734848, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №713259 представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде несколько фигур, центральная из которых включает в себя три круга разных цветов, внутри которых расположена такая же фигура, как и общая, только другого цвета. Под центральной фигурой, расположен словесный элемент «AURORA», выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, красном, оранжевом и желтом цветовом сочетании в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен




товарный знак «**АВРОПА**» по свидетельству №734848 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена правовая охрана на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая

охрана знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«  » по свидетельству №713259 и противопоставленного знака



« **ABPOPA** » по свидетельству №734848 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «ABPOPA» / «AURORA», так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «AURORA» в переводе с английского языка на русский означает «Аврора» (см. <https://translate.yandex.ru>) и, так же как и словесный элемент противопоставленного товарного знака «ABPOPA» 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 являются сходными до степени смешения, поскольку сопоставляемые обозначения имеют близкий состав слогов, букв, гласных, согласных звуков.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными, что обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «ABPOPA»/ «AURORA» сравниваемых обозначений, что приводит к выводу о высокой степени их сходства.


Наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как

графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых знаков.


Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый




товарный знак «  » по свидетельству №713259 и



противопоставленный знак «  » по свидетельству №734848, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В отношении анализа однородности услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.



Противопоставленному товарному знаку «  » по свидетельству №734848 правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство».

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ, а именно:

- «консультации по вопросам архитектуры; услуги архитектурные; планирование городское; разработка планов в области строительства» являются однородными противопоставленным услугам 37 класса МКТУ «строительство», поскольку характеризуются одинаковым назначением, являются взаимодополняющими по отношению друг другу, так как относятся к одной и той же области деятельности, связанной с разработкой зданий и строений;

Так, под архитектурой подразумевается искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду для жизни. Архитектура является частью материальной культуры общества (жилые дома, общественные и административные типы зданий), то есть напрямую связана со строительством (см. <https://academic.ru>);

- «изыскания геологические» являются однородными противопоставленным услугам 37 класса МКТУ «строительство», поскольку являются сопутствующими, относятся к одному роду деятельности, связанному с обеспечением комплексного изучения природных и техногенных условий территорий, составлению прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснования их инженерной защиты и сохранения (см. <https://academic.ru>). Таким образом, услуги «изыскания геологические» являются одним из элементов проектирования в строительной отрасли.

Все вышесказанное обуславливает вывод об однородности сопоставляемых услуг.

Таким образом, все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что услуги, маркируемые сравнимаемыми сходными товарными знаками по свидетельствам №713259 и №734848 происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 42 класса МКТУ «изыскания геологические; консультации по вопросам архитектуры; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713259 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «изыскания геологические; консультации по вопросам архитектуры; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные».