

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 №567385, при этом установлено следующее.

Aврора

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014740112 с приоритетом от 28.11.2014 зарегистрирован 11.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №567385 на имя

Индивидуального предпринимателя Балукова Сергея Александровича, г. Ковров (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 19 услуг 35 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 №567385 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) 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 №567385 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель 11.08.2021 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака является иное лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп»;

- 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;

- правообладатель является производителем товаров 09, 16 классов МКТУ, услуги 35 класса МКТУ зарегистрированы с целью их рекламы;

- лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров однородных товарам 09, 16 классов МКТУ в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №567385.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 17.08.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 27.08.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2021, оставить в силе правовую охрану знака по свидетельству №567385». Основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения послужило отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563851. Из материалов дела следует, что между заявителем и Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп» 25.02.2021 был заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №333953, №437256, переход прав по которому зарегистрирован 29.04.2021.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 27.08.2021 в части выводов об отсутствии у него заинтересованности, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 27.08.2021 по свидетельству №567385.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 по делу №СИП-979/2021 вышеуказанное решение от 27.08.2021 было оставлено в силе.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2022 по делу № СИП-979/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2022 по тому же делу было отменено. Судебной коллегией было установлено, что «положенный Роспатентом и судом первой инстанции в основу своих решений вывод об отсутствии заинтересованности в подаче возражения правообладателя «старшего» товарного знака после заключения договора об отчуждении данного знака, но до государственной регистрации перехода права противоречит и закону, и существу отношений» (см. вышеуказанное решение суда, стр. 11).

Президиум Суда по интеллектуальным правам не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, принял новый судебный акт об удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «Такси Аврора» о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным и об обязанности административного органа повторно рассмотреть возражение общества «Такси Аврора» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567385.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта, коллегия рассматривает возражение, поступившее 16.04.2021 повторно.

Изучив материалы дела, и заслушав участника заседания от 14.11.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.11.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №567385 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 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 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.

Согласно поданному возражению, лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем товарного знака по свидетельству №333953 с приоритетом от 26.01.2006, зарегистрированного в отношении однородных

услуг 35 класса МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Коллегия сообщает, что между лицом, подавшим возражение, и Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп» 25.02.2021 был заключен договор об отчуждении исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №333953, переход прав по которому зарегистрирован 29.04.2021. Правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №333953 является ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» При этом, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567385. Указанная позиция подтверждается и постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2022 по делу № СИП-979/2021.

Avrora

Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №567385 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; презентация указанных товаров во всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; стимулирование сбыта вышеперечисленных товаров, и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей».*



Противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 включает фантазийную геометрическую фигуру, а

также словесный элемент «АВРОРА», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 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 ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака

«**Avrora**»

» по свидетельству №567385 и противопоставленного



знака «**АВРОРА**» по свидетельству №333953 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «Аврога» является транслитерацией слова «Аврора», который так же как и словесный элемент противопоставленного товарного знака «АВРОРА», 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 тождественными, поскольку имеют одинаковый состав и количество слогов, букв, гласных, согласных звуков.

По графическому критерию сходства установлено, что сравниваемые знаки имеют графические отличия, выраженные в наличии изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке и использовании различных шрифтов и алфавитов.

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

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый

товарный знак «**Avrora**» по свидетельству №567385 и



противопоставленный товарный знак «**АВРОРА**» по свидетельству №333953, имеют высокую степень сходства, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих словесных элементов.

В отношении анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; презентация указанных товаров во всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; стимулирование сбыта вышеперечисленных товаров, и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей»* являются однородными противопоставленным услугам 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,* поскольку сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (услуги продвижения и реализации товаров) имеют одни и те же цели (доведение продукции до конечного потребителя), условия оказания и круг потребителей.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №567385 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №333953 и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567385 недействительным частично, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама указанных выше товаров, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей; презентация указанных товаров во всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; стимулирование сбыта вышеперечисленных товаров, и сбыт указанных товаров через посредников; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе с помощью сети Интернет или других глобальных сетей».