

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 05.11.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фаэтон – топливная сеть номер 1», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722092, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018722092 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.06.2019 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, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «  » [1] (свидетельство №293888 с приоритетом от 16.08.2004), зарегистрированным в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 04, 37 классов МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стройключ-4», 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А;



- с товарным знаком «  » [2] (свидетельство №403804 с приоритетом от 05.06.2008), зарегистрированным в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 04, 37 классов МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Базэл Аэро», 350903, Краснодарский край, г. Краснодар, поселок городского типа Пашковский, ул. Бершанской, 355;



- с товарным знаком «  » [3] (свидетельство №675004 с приоритетом от 22.02.2017), зарегистрированным в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 04, 37 классов МКТУ, на имя Дрябезгова Константина Михайловича, 127560, Москва, ул. Плещеева, 30, кв. 50;



- с товарным знаком «  » [4] (свидетельство №272490 с приоритетом от 12.08.2003), зарегистрированным в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 04, 37 классов МКТУ, на имя Закрытого акционерного общества «АЭРОПРОФ», 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корп. 1, пом. 48Н.

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

- с момента государственной регистрации ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» в качестве юридического лица оно на протяжении 8 лет использует заявленное обозначение в рамках известной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сети автозаправочных станций «AERO»;

- иные правообладатели противопоставленного товарного знака по свидетельству №293888 его не использовали, а приобретение прав на этот товарный знак его текущим правообладателем – ООО «СтройКлюч-4», было признано судом недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом;

- в оспариваемом решении Роспатента не приведены результаты сравнительного анализа товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №293888, №403804, №675004 и №272490 на предмет их однородности;

- факт существования нескольких товарных знаков, включающих словесное обозначение «AERO» или «АЭРО» в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, свидетельствует о принципиальной возможности государственной регистрации новых обозначений с этими обозначениями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018722092 в отношении заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (17.04.2018) поступления заявки №2018722092 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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 комбинированное обозначение «  » по заявке №2018722092 с приоритетом от 17.04.2018 включает в свой состав словесный элемент «AERO», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры. Регистрация товарного знака по заявке №2018722092 испрашивается в голубом, темно-синем, красном цветовом сочетании для товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ:

04 класс МКТУ – бензин; топливо дизельное;

37 класс МКТУ – станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание].

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения

«  » по заявке №2018722092 в качестве товарного знака основан на наличии противопоставленных товарных знаков [1] – [4] с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «  » [1] по свидетельству №293888 с приоритетом от 16.08.2004 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «AERO», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде абстрактной

геометрической фигуры. Товарный знак по свидетельству №293888 зарегистрирован в голубом, темно-синем, красном цветовом сочетании для услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; разработка карьеров; ремонт мебельной обивки; ремонт складов; техническое обслуживание нефтепроводов; судостроение; уборка улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования».



Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №403804 с приоритетом от 05.06.2008 является комбинированным, включает расположенный на фоне круга словесный элемент «AERO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над кругом в верхнем правом углу расположен изобразительный элемент в виде геометрической фигуры – треугольника. Товарный знак зарегистрирован в красном, белом, темно-синем, синем, голубом, светло-голубом цветовом сочетании, в частности, для услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление одежды; обработка антикоррозионная;

обработка антикоррозионная транспортных средств обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молотов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и

ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями».



Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №675004 с приоритетом от 22.02.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АЭРО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде бумажного самолетика и пунктирной линии в виде дуги. Товарный знак зарегистрирован, в частности, отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».



Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №272490 с приоритетом от 12.08.2003 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АЭРО» в оригинальном графическом исполнении, под

которым расположены две параллельные линии. Первая буква в слове «АЭРО» расположена на фоне круга с двумя параллельными линиями. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; обслуживание техническое транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы малярные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; стирка; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; чистка одежды; чистка транспортных средств».

При проведении сопоставительного анализа на предмет выявления сходства (тождества) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение «» включает словесный элемент «AERO» (произносится как [аэро]), которое имеет определенное смысловое значение, а именно в переводе с английского языка означает «аэро» (от греч. αἶρος, аэрос, воздух) – первая часть сложных слов со значением: 1. относящийся к авиации, воздухоплаванию; 2. относящийся к воздуху, см. www.translate.ru; <https://dic.academic.ru>). Данный словесный элемент в отношении заявленных товаров и услуг носит фантазийный характер, что обуславливает вывод о его сильной индивидуализирующей функции.

Словесные элементы «AERO» и «АЭРО» также входят в состав

противопоставленных товарных знаков «» [1], «» [2],



«аэро» [3],  [4], которые, также как заявленное обозначение, являются комбинированными.

Для определения сходства комбинированных обозначений их следует рассматривать 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.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит 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. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных индивидуализирующих элементов.

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. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных словесных индивидуализирующих элементов.

Таким сильным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении и противопоставленных комбинированных товарных знаках является слова «AERO» и «АЭРО», имеющее одинаковое звучание и смысловое значение.

При этом заявленное обозначение «» и противопоставленный

товарный знак «» [1] совпадают во всех элементах, в том числе и в графике, что обуславливает вывод об их тождественности и заявителем не оспаривается.

Что касается противопоставлений [2] – [4], то они имеют ряд визуальных отличий от заявленного обозначения, однако наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «AERO» и «АЭРО» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного словесного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков [2] - [4] до степени их смешения в целом.

Что касается сопоставительного анализа перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] на предмет их однородности, то необходимо констатировать следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018722092 испрашивается товаров 04 класс МКТУ «бензин; топливо дизельное» и услуг 37 класс МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]».

В своем возражении заявитель указывает, что на протяжении длительного периода времени осуществляет деятельность по заправке топливом транспортных средств на АЗС. Так, автомобильная автозаправочная станция (АЗС) представляет собой комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенной для заправки топливом транспортных средств. Наиболее распространены АЗС, заправляющие автотранспорт традиционными сортами углеводородного топлива – бензином и дизельным топливом. На некоторых загородных АЗС устраиваются площадки для техобслуживания и мойки автомобилей, кафетерии, бытовые помещения (см. словари и энциклопедии <https://dic.academic.ru>; <https://ru.wikipedia.org>). Таким образом, топливо для заправки транспортных средств и услуги АЗС являются взаимосвязанными товарами и услугами, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, предназначены для одного и того же потребителя, следовательно, однородны.

В этой связи следует указать, что противопоставленные товарные знаки [2] – [4], признанные сходными с заявленным обозначением, зарегистрированы для услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств», «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]», идентичных услугам 37 класса МКТУ заявленного обозначения. Как указывалось выше, эти услуги однородны товарам, относящихся к топливу для заправки транспортных средств, т.е. товарам, перечисленных в 04 классе МКТУ «бензин; топливо дизельное».

Вместе с тем необходимо констатировать, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; разработка карьеров; ремонт мебельной обивки; ремонт складов; техническое обслуживание нефтепроводов; судостроение; уборка улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования», которые не являются однородными товарам и услугам заявленного обозначения, поскольку не связаны с производством топлива и услугами автозаправочных станций. Отсутствие однородности товаров и услуг, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено решением Суда города Санкт-Петербурга от 26.06.2018 по делу №А56-99346/2017 и подтверждено постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018.

В силу отсутствия однородности товаров и услуг 04, 37 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] отсутствует принципиальная возможность их смешения в гражданском обороте, а, следовательно, это противопоставление может быть снято.

Таким образом, учитывая все изложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу, что препятствием для регистрации товарного знака по

заявке №2018722092 является наличие противопоставленных товарных знаков



« [2], «  » [3], «  » [4], с которым заявленное



обозначение « [2] » признается сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ на основании требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2019.