

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя Ивановой Натальи Петровны, Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023771738, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения **«АВТОСТОЛИЦА ВЗ»** ЗАПЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ испрашивалась по заявке № 2023771738, поданной 07.08.2023, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.06.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ с указанием слов «запчасти и дополнительное оборудование» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для другой части услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, входящие в состав

заявленного обозначения словесные элементы «запчасти и дополнительное оборудование» в силу своего семантического значения (где «запчасти» – сокращение: запасные части (машин, механизмов), «и» – союз, «дополнительное» – являющийся дополнением к чему-нибудь, «оборудование» – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства, – см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, 1949-1992) не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми, поскольку указывают на назначение части услуг 35 класса МКТУ.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, не связанных с запчастями и дополнительным оборудованием, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для части услуг 35 класса МКТУ, так как сходно до степени смешения с

товарным знаком «» по свидетельству № 439263 с приоритетом от 27.04.2010 (срок действия исключительного права продлен до 27.04.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТОЛИЦА», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 25.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- заявляемое обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- обозначение представляет собой семантически нейтральную в отношении заявленных услуг композицию;

- визуальное различие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено различным графическим и цветовым исполнением, обозначения не имеют одинаковых или сходных очертаний, создают различное зрительное впечатление;

– различие в композиционном построении, графическом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным;

– услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака, не являются однородными тем услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

– заявитель осуществляет деятельность, связанную с продажей автомобильных деталей, запчастей и дополнительного оборудования, в то время как правообладатель товарного знака по свидетельству № 439263 занимается оказанием услуг автосервиса, в связи с этим вероятность смешения данных обозначений в глазах потребителей отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение о государственной регистрации товарного знака от 27.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2023771738 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

26.12.2024 поступило дополнение к возражению, в котором заявитель представил скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых он просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2023771738: *«демонстрация товаров; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.08.2023) заявки № 2023771738 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 «**АВТОСТОЛИЦА63**
ЗАПЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» по заявке № 2023771738 является комбинированным, представлено в виде слов и цифр «АВТОСТОЛИЦА63», «запчасти и дополнительное оборудование», выполненных оригинальным шрифтом в две строки. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 классов МКТУ, указанных в дополнении от 26.12.2024, а именно: *«демонстрация товаров; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов*

товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров».

Возражение не содержит доводов в опровержение вывода о несоответствии слов «запчасти и дополнительное оборудование» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и признание его неохраняемым элементом обозначения для товаров и услуг, связанных с запчастями и дополнительным оборудованием.

Действительно, слово «запчасти» означает «запасные части», «и» является соединительным союзом, а слова «дополнительное оборудование» называют механизмы / машины / устройства / приборы, дополняющие что-либо. При этом слова «запчасти и дополнительное оборудование» выполнены буквами небольшого размера, размещены в нижней части обозначения, воспринимаются как поясняющие, характеризующие испрашиваемые услуги по продаже товаров, указывая на те товары, к которым относятся услуги. Таким образом, в отношении сокращенного заявителем перечня услуг элемент «запчасти и дополнительное оборудование» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемым решением заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 439263, представляющим собой комбинированное обозначение со словами «Сеть станций послегарантийного сервиса», признанных неохраняемыми, «АВТОСТОЛИЦА», выполненных с визуальным выделением части слова «СТО».

Основным элементом в составе каждого из сравниваемых обозначений является совпадающее фонетически и по смыслу слово «АВТОСТОЛИЦА».

Сказанное приводит к наличию совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, идентичности расположения совпадающих звукосочетаний по отношению друг к другу, наличию

совпадающих слогов и их одинаковому расположению, как следствие, к их фонетическому сходству в целом.

С точки зрения семантического признака «АВТОСЛОИЦА» означает:

АВТО... [от франц. automobile – автомобиль] – первая часть сложных слов, обозначает отнесённость, связь чего-либо с автомобилем, автомобильный; обозначает автомобиль такого назначения или свойства, которое указано во второй части; обозначает отнесённость, связь чего-либо с автоматом, автоматический; вносит значение самодвижущийся, самоходный; обозначает направленность чего-либо на самого себя (см. Большой толковый словарь русского языка, <https://gramota.ru/poisk?query=авто&mode=slovari>);

СТОЛИЦА – административно-политический центр государства; главный город страны; о городе, являющемся центром чего-либо (см. Большой толковый словарь русского языка, <https://gramota.ru/poisk?query=столица&mode=slovari>).

С учетом иных присутствующих в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака ассоциируемых с транспортными средствами слов «запчасти и дополнительное оборудование», «63» (регион заявителя в соответствии с нумерацией регионов России – Самарская область, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистрационные_знаки_транспортных_средств_в_России), «Сеть станций послегарантийного сервиса» (услуги по поддержанию автомобиля в исправном состоянии после истечения заводской гарантии), восприятие слова «АВТОСТОЛИЦА» в обоих случаях одинаково, поскольку связано автомобилями и их центром какой-либо деятельности с ними связанной.

Следует отметить, что выделение части «СТО» в противопоставленном товарном знаке не приводит к утрате словом «АВТОСТОЛИЦА» словесного характера, при этом возможное сочетание «СТО ЛИЦА» не является согласованным с точки зрения грамматики, поэтому не воспринимается как сочетание данных слов. В контексте противопоставленного товарного знака «СТО» является встроенной в слово аббревиатурой от слов «станция технического обслуживания» (см. Русский орфографический словарь, <https://gramota.ru/poisk?query=сто&mode=slovari>), называющих вид предприятия по ремонту и обслуживанию транспортных средств.

Поскольку в целом совпадает слово «АВТОСТОЛИЦА», акцентирующее на себе внимание в каждом из сравниваемых обозначений, а возможные дополнительные ассоциативные связи, возникающие при их восприятии, не меняют смыслового образа, созданного словом «АВТОСТОЛИЦА», то коллегия приходит к выводу не только о совпадении одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение, но также и о подобии заложенных в обозначениях понятий, идей, что свидетельствует о смысловом сходстве обозначений в целом.

С точки зрения визуального исполнения сравниваемые обозначения используют буквы одного алфавита, однако отличаются написанием букв и цветом. Вместе с тем графический признак является определяющим и незначительные отличия не приводят к несходству обозначений в целом.

Все вышеизложенное свидетельствует об ассоциировании друг с другом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 439263, их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, представленных в заявке № 2023771738 и противопоставленной регистрации, показал следующее.



Правовая охрана товарного знака «» по свидетельству № 439263 действует, в частности, в отношении услуг «*продвижение товаров (для третьих лиц)*», которые представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Испрашиваемые к регистрации услуги («*демонстрация товаров; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров*») могут быть отнесены к той же родовой группе услуг по продвижению товаров третьих лиц.

Сопоставляемые услуги по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род – вид (продвижение товаров включает, в том числе, продажу товаров).

Довод заявителя об осуществлении деятельности по продаже автомобильных деталей, запчастей и дополнительного оборудования, что отличается от фактической деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству № 439263, не может быть признан убедительным, поскольку в рамках оценки вероятности смешения исследуется степень сходства обозначений и степень однородности товаров, представленных в сопоставляемых перечнях.

В данном случае фонетическое и смысловое тождество основного индивидуализирующего элемента сравниваемых обозначений свидетельствует о высокой степени их сходства, несмотря на некоторые графические отличия, а отнесение услуг заявленного перечня к видовым относительно услуг противопоставленного перечня определяет высокую степень их однородности. Резюмируя сказанное, коллегия признает правомерным вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках представленных заявителем требований.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2024.