

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Технические проекты», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1010809, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**АВТОКОНДУКТОР**» по заявке №2023829701 с приоритетом от 26.12.2023 зарегистрирован 01.04.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1010809 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый эксперт», г. Рязань (далее – правообладатель).

Согласно доводам возражения и дополнениям к нему, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2024 и 03.04.2025, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1010809 в отношении всех товаров и услуг, предоставлена в нарушение требований пунктов 1(3) и 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении и дополнениях к нему доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается наличием претензионного письма со стороны ООО «Торговый эксперт» в адрес ООО «Технические проекты» с требованием не осуществлять продажу оборудования под наименованием «Аппаратно-программный комплекс «Автокондуктор» и выплатить в пользу ООО «Торговый эксперт» причиненные убытки в размере 20 520 000 (двадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей. А также в связи с исковым заявлением о нарушении исключительных прав, поданным ООО «Торговый эксперт» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Заявителю (дело № А56-94349/2024);

- слово «Автокондуктор» образовано путем соединения двух слов: «авто» и «кондуктор». В соответствии с толковым словарем С. И. Ожегова, первое значение слова «авто» - первая часть сложных слов со знач.: 1) автоматический, например, автосцепка, авторезка, автокормушка, автоответчик; 2) самодвижущийся, например, автоплуг, автодрезина. Касательно слова «кондуктор», его значение, согласно толковому словарю С. И. Ожегова, следующее и единственное: КОНДУКТОР, -а, мн. -а, -ов и -ы, -ов, м. Работник, сопровождающий поезда, а также обслуживающий пассажиров на городском транспорте. Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, КОНДУКТОР, кондуктора, м. (латин. Conductor – Проводник). Проводник поезда, вагона, наблюдающий за порядком и проверяющий билеты у пассажиров.

- при соединении слов «авто» и «кондуктор» получается слово «автокондуктор» (автоматический кондуктор) с единственно возможным значением – для характеристики системы автоматической проверки пассажиропотока;

- в аналогичных случаях, когда на регистрацию подавались заявки, содержащие слово «авто», таким словам не предоставлялась правовая охрана, например, по свидетельствам № 1049872 «Автоэнергия», № 514333 «Автооценка», № 613127 «Автосделка», 810660 «Автотрейдинвест», № 875152 «Автокран», №830717 «Автопроверка»;

- обозначение «Автокондуктор» в отношении товаров 09 класса МКТУ: компьютеры портативные, приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; устройства для обработки информации; устройства для видеозаписи – будет являться описательным, а для остальных товаров данного класса – ложным. Для остальных классов 16, 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 45 МКТУ обозначение также будет являться ложным.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1010809 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

В качестве подтверждения доводов возражения лицом, его подавшим, представлены копии следующих документов:

1. Копия претензионного письма от ООО «Торговый эксперт» в адрес заявителя;
2. Копия искового заявления от ООО «Торговый эксперт» к заявителю о нарушении исключительных прав.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свои доводы относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака в отзыве от 20.03.2025 и дополнениях к нему 28.05.2025, которые сводятся к следующему:

- правообладатель обращает внимание коллегии на отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1010809 в отношении части товаров 09 класса, а также всех товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ;

- учитывая предмет претензионного письма от 20.05.2024 ООО «Торговый эксперт» в адрес лица, подавшего возражение, и судебного разбирательства по делу №А56-94349/2024 в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «Торговый эксперт» о нарушении исключительных прав ООО

«Торговый эксперт» в связи с использованием ноу-хау, товарных знаков и наименования программы для ЭВМ в аппаратно-программном комплексе по учету пассажиропотока на общественном транспорте, заинтересованность лица, подавшего возражение, доказана исключительно в отношении товаров, однородных такому аппаратно-программному комплексу;

- слово «АВТОКОНДУКТОР» является вымышленным, не принадлежит фонду русского языка и отсутствует в словарно-справочных источниках;

- лицо, подавшее возражение, искусственно присваивает оспариваемому товарному знаку «АВТОКОНДУКТОР» придуманное им значение «для характеристики системы автоматической проверки пассажиропотока», которого согласно словарно-справочным источникам оспариваемый товарный знак, равно как и слова «авто» и «кондуктор», не имеют;

- слова «АВТО» и «КОНДУКТОР» являются многозначными, используются в разных областях промышленности и хозяйства - в электротехнике, в машиностроении, в мебельной, нефтяной, водной и других видах промышленности, на грузовом и общественном транспорте, а обозначаемые ими предметы и должности имеют различное назначение;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «АВТОКОНДУКТОР» имеет единственно возможное значение «для характеристики системы автоматической проверки пассажиропотока» не соответствует материалам возражения, фактическим обстоятельствам, противоречит общедоступным словарно-справочным источникам информации и лицом, подавшим возражение, не доказано;

- позиция лица, подавшего возражение, не содержит обоснования, почему товарный знак «АВТОКОНДУКТОР» описывает оставшиеся товары 09, 16 и услуги 35, 36, 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ ложно, может вызвать у потребителей о них такое ассоциативное представление, которое при этом способно ввести потребителей в заблуждение и будет восприниматься ими правдоподобно применительно к соответствующим товарам и услугам;

- обозначение «АВТОКОНДУКТОР» ранее не использовалось и в настоящее время не используется третьими лицами для указания на вид, характеристики,

назначение в отношении каких-либо товаров и услуг: все ссылки справочно-поисковых систем на использование соответствующего обозначения, начиная с 2013 года начала его использования партнером ООО «Торговый эксперт» - ООО «Скай Электронике» - разработчика модуля программного обеспечения под наименованием «АВТОКОНДУКТОР» (домен autoconductor.ru принадлежит ООО «Скай Электронике», зарегистрирован 15.08.2013, а также программное обеспечение «Система учета пассажиропотока «Автокондуктор» зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 09.01.2018, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610128, правообладатель ООО «Скай Электронике», связаны исключительно с продукцией правообладателя и/или связанных с ним лиц.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №1010809.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены копии следующих документов:

3. Сведения из словарно-справочных изданий о значении слов «авто» и «кондуктор»;
4. Сведения о различного рода товарах и должностях под наименованием «кондуктор» из результатов поискового запроса в поисковой системе Яндекс;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610128 и сведения из сервиса whois о регистрации домена autoconductor.ru;
6. Копия гарантийного письма ООО «Скай Электронике» и копии писем транспортных организаций касаясь обозначения «АВТОКОНДУКТОР»;
7. Копия нотариально заверенной копии сведений о муниципальном контракте с Департаментом городского хозяйства Администрации Волгограда на поставку продукции (троллейбусов) с АПК «Автокондуктор» или эквивалентом;
8. Решение СИП по делу № СИП-1045/2019.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (26.12.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1010809 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 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 рассматриваемому возражению, Общество с ограниченной ответственностью «Технические проекты» использует в своей коммерческой деятельности обозначение «АВТОКОНДУКТОР», что стало причиной судебного разбирательства (см. дело № А56-94349/2024). Также в своем возражении, лицо, его подавшее утверждает, что слово «АВТОКОНДУКТОР» следует признать неохраноспособным в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а в отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ ложным.

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Технические проекты» в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

АВТОКОНДУКТОР

Оспариваемый товарный знак «**АВТОКОНДУКТОР**» представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод лица, его подавшего, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ *«компьютеры портативные, приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; устройства для обработки информации; устройства для видеозаписи»*, поскольку характеризует и описывает их.

В подтверждении вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, приводит сведения из словарно-справочных источников информации, о значении слов «АВТО» и «КОНДУКТОР», а также указывает, что при соединении слов «авто» и «кондуктор» получается слово «автокондуктор» (автоматический кондуктор) с единственно возможным значением – для характеристики системы автоматической проверки пассажиропотока.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак «АВТОКОНДУКТОР» представляет собой вымышленное слово, которое отсутствует в словарях.

Вместе с тем, данный фантазийный элемент состоит из частей «АВТО» (где: первая часть сложных слов со знач.: 1) автоматический, например, автосцепка,

авторезка, автокормушка, автоответчик; 2) самодвижущийся, например, автопług, автодрезина. См. Толковый словарь С. И. Ожегова) и части «КОНДУКТОР» (где «кондуктор» - 1. Проводник поезда, вагона, наблюдающий за порядком и проверяющий билеты у пассажиров. || Проводник трамвайного вагона, продающий трамвайные билеты. 2. Название некоторых низших технических должностей (спец.). Лесной кондуктор. Инженерный кондуктор. 3. Часть электрической машины, представляющая полый металлический цилиндр, служащий для проведения электричества от места его образования (тех.) (см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.). Согласно Большому Энциклопедическому словарю (см. <https://dic.academic.ru/>) кондуктор - в России в военных, морских и некоторых других ведомствах с нач. 18 в. воспитанник или выпускник специального учебного заведения, а также унтер офицер, выполнявший работу чертежника или художника.

Из вышеизложенного следует, что словесный элемент «КОНДУКТОР» способен восприниматься в значении работник транспорта, который занимается продажей билетов и контролем за оплатой проезда в общественном транспорте, таком как автобусы, трамваи и троллейбусы. Также, кондуктор может сопровождать поезд, обеспечивая его безопасность и сохранность грузов. В машиностроении кондуктор - это приспособление, используемое для обработки отверстий на станках. В историческом контексте, кондуктор был также воинским званием в русском флоте.

При соединении со словесным элементом «АВТО» словесный элемент «КОНДУКТОР» теряет правдоподобный смысл, поскольку не существует автоматических работников транспорта.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ *«компьютеры портативные, приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; устройства для обработки информации; устройства для видеозаписи»* относятся к

измерительным, записывающим устройствам и приборам, а также к компьютерам и программному обеспечению.

По отношению к вышеуказанным товарам словесный элемент является фантазийным.

Довод лица, подавшего возражение, что словесный элемент «АВТОКОНДУКТОР» является характеристикой системы автоматической проверки пассажиропотока не содержит подтверждения, а, следовательно, его следует признать недоказанным.

Принимая во внимание вышесказанное у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров 09 класса МКТУ не соответствующим требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении лицо, подавшее возражение указывает на то, что в отношении остальной части товаров 09 классов МКТУ, всех товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ обозначение «АВТОКОНДУКТОР» способно ложно быть воспринятым потребителем. Указанный довод, Общество с ограниченной ответственностью «Технические проекты», материалами возражения не подтверждает.

Коллегия отмечает, что из вышеизложенного анализа следует, что словесный элемент «АВТОКОНДУКТОР» не имеет семантического значения, а ввиду множества значений его составных частей «АВТО» и «КОНДУКТОР» не способно прямо указывать на конкретную характеристику и/или вид товара и услуги.

Таким образом, довод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

Относительно приведенных в возражении примеров иных регистраций, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным образом, с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1010809.