

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение от 26.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Борисоглебск-АВТО» (ООО «Боравто»), г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013709867 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.03.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , словесный элемент которого выполнен буквами русского алфавита. Графический элемент представлен буквой «Б» в круге.

Роспатентом 04.12.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013709867 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6

(2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с комбинированным

товарным знаком  по свидетельству № 429018, приоритет от 28.01.2009 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «БОРАВТОСТЕКЛО», г. Челябинск в отношении товаров 09, 12, 21 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал высокую степень сходства, обусловленную совпадением элементов «БОРАВТО»;

- диапазон товаров (услуг), рассматриваемых как однородные расширен ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений [1] и [2];

- услуги 35, 37 классов МКТУ заявленного обозначения [1] однородны товарам 09, 12, 21 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку данные услуги связаны с указанными товарами и могут оказываться в совокупности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 26.12.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.12.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] не обладают высокой степенью сходства;

- словесный элемент «БОРАВТОСТЕКЛО» противопоставленного товарного знака [2] воспринимается как три различных слова ввиду их различного оформления, при этом словесные элементы слабо проработаны и распадаются на отдельные слова: «БОР», «АВТО», «СТЕКЛО», представляющие собой структурно-семантические единицы русского языка;

- «БОР» - это сосновый лес, растущий на сухом, возвышенном месте, согласно словарю русского языка;

- «АВТО» - (разг.) то же, что автомобиль, согласно словарным данным;

- «СТЕКЛО» - прозрачное твердое вещество, получаемое при остывании расплава кварцевого песка с добавлением некоторых других веществ; тонкий лист или другой формы изделие из этого вещества, согласно словарю русского языка;

- словесный элемент «БОРАВТО» заявленного обозначения [1] является сложносоставным словом и не имеет выделений внутри элемента, а выполнен акцидентным шрифтом с единообразным начертанием по цвету, насыщенности и наклону;
- словесный элемент «БОРАВТО» заявленного обозначения [1] является неологизмом, образован путем сложения, а словесный элемент «БОРАВТОСТЕКЛО» противопоставленного товарного знака [2] представляет собой три разных слова;
- наличие оригинальных изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях [1] и [2] ослабляет их сходство;
- заявленные услуги 35, 37 классов МКТУ обозначения [1] не однородны по отношению к противопоставленным товарам 09, 12, 21 классов МКТУ товарного знака [2];
- магазины и мастерские регистрируют обозначения для продажи и ремонта товаров самого широкого спектра производителей, тогда как производитель регистрирует знак для обозначения своего товара;
- практика ведомства показывает, что регистрация товарного знака для обозначения товаров не противоречит его регистрации для индивидуализации услуг оптовой и розничной торговли, при этом производитель не может сам себе оказывать услугу по продаже товаров оптом и в розницу, рекламе и т.д.;
- одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации, в связи с чем, за услугами по ремонту автомобилей к производителям стекла не обращаются;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются тождественными, в связи с чем, не могут быть признаны однородными товары и связанные с ними услуги;
- среди потребителей марки автомобилей («Рено», «БМВ», «Вольво» и т.д.) широко известны, при этом предполагается наличие одноименных автосервисов и мастерских, в отличие от производителей стекла;
- среди ведущих мировых производителей стекол известны: «Асахи глас компани», «Сен-гобен», «Ниппон шит глас груп», «Гардиан»;
- производители стекла и автозаводы не известны в одинаковой степени;

- большинство автовладельцев, которым оказывается услуга по ремонту, не знают марок стекла, поскольку ими, в первую очередь, интересуются сами автомастерские;
- заявленное обозначение [1] образовано от местонахождения предприятия – город Борисоглебск и слова «АВТО»;
- о приобретении заявленным обозначением [1] различительной способности свидетельствуют учредительные документы, сведения о размещении сайта, рекламе, оказании заявленных услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии следующих материалов:

- решения об отказе в регистрации заявленного обозначения [1] – (1);
- страниц словаря русского языка – (2);
- учредительных документов – (3);
- сертификата дилера, сведений о деятельности, рекламе и сайте – (4);
- акта о размещении радиорекламы, записи рекламы – (5);
- договоров продажи автомобилей – (6);
- заказов-нарядов на ремонт автомобилей – (7);
- платежного поручения № 3354 от 10.12.2014 – (8);
- сведений о стекольной промышленности (распечатки с сайтов компаний и страниц Википедии с данными о ведущих мировых производителях стекла) – (9).

На заседании, состоявшемся 16.04.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным элементом «БОР» комбинированного товарного



знака по свидетельству № 474167 (приоритет от 31.03.2011) [3] в

отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Для обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела заседание коллегии было перенесено на более поздний срок на основании ходатайства представителя заявителя и состоялось 28.05.2015 с предварительным извещением заявителя.

Заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2015, приобщил к материалам дела согласия (без права отзыва) (10) правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] по заявке № 2013709867 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 26.12.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (26.03.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2013709867 является комбинированным, словесный элемент которого «Боравто» выполнен буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Б», заключенной в окружность, расположен слева от словесного элемента «Боравто». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака

испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров», 37 класса МКТУ «ремонт, техническое обслуживание и осмотр автомобилей».

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 429018 с приоритетом от 28.01.2009 является комбинированным. Словесный элемент «БОРАВТОСТЕКЛО» выполнен заглавными буквами русского алфавита с использованием разных шрифтов и цвета. Изобразительный элемент в виде части корпуса и крыши автомобиля расположен над частью «-АВТОСТЕКЛО» словесного элемента «БОРАВТОСТЕКЛО». Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «стекла светозащитные [противоослепляющие] (атермальные)», 12 класса МКТУ «зеркала заднего вида; стекла ветровые», 21 класса МКТУ «стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками; стекло необработанное или частично обработанное [за исключением строительного]» в черно-голубом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству № 474167 с приоритетом от 31.03.2011 является комбинированным. Словесный элемент «БОР» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «БОР» расположен по центру изобразительного элемента в виде квадрата. В поле буквы «О» словесного элемента «БОР» изображены закругленные линии, расположенные одна за другой, а также две точки с темным и светлым фоном. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 02 класса]» в бело-коричневом-светло-коричневом-темно-коричневом цветовом сочетании.

Как известно, в комбинированных обозначениях основными элементами являются словесные элементы, поскольку на них в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом. Таким образом, наиболее значимыми в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы «Боравто» [1], «БОРАВТОСТЕКЛО» [2], «БОР» [3].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания начальных частей «Боравто»/«БОРАВТО-», а также полное звуковое вхождение словесного элемента «БОР» противопоставленного знака [3] в обозначение [1].

Визуально обозначения [1] и [2,3] близки за счет использования при написании сравниваемых словесных элементов «Боравто»/«БОРАВТО-»/«БОР» букв русского алфавита.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] и [2,3] по смысловому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным в силу отсутствия семантического значения анализируемых словесных элементов «Боравто»/«БОРАВТОСТЕКЛО» как лексических единиц русского языка. При этом, согласно источнику (2) словесный элемент «БОР» противопоставленного товарного знака [3] имеет определенное лексическое значение: сосновый лес, растущий на сухом возвышенном месте. Изложенное не позволяет прийти к выводу, что в сравниваемых обозначениях [1] и [2,3] заложены одинаковые идеи.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и графическому критериям сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35, 37 классов МКТУ, а также товаров 09, 12, 21 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35, 37 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], однородны товарам 09, 12, 21 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку сопутствуют им и совместно встречаются в гражданском обороте. Анализируемые услуги 35 класса МКТУ могут оказываться в области реализации различных товаров, в том числе и товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [2]. Заявленные услуги 37 класса МКТУ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей могут предполагать и замену стекол для окон, зеркал у автомобилей и напрямую коррелируют с товарами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], совпадают с услугами 35 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака [3].

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы и в выдвинутых коллегией дополнительных обстоятельствах, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения от 26.12.2014.

Представителем заявителя на заседании коллегии были приобщены к материалам дела согласия (10) правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации и использование его в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые

обозначения [1] и [2,3] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленные согласия (10).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 04.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013709867.