


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 поступившее 28.11.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛАВТОСЕРВИС», Краснодарский край, г.Белореченск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743709, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023743709 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.05.2023 на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.08.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023743709 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «БЕЛАВТОСЕРВИС»,

в отношении всех заявленных услуг 37, 39 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- изобразительным элементом товарного знака «PRO-DETAIL.RU», под №604757, с датой приоритета от 14.04.2015, на имя Горякина Вячеслава Евгеньевича, 603068, г. Нижний Новгород, ул. Планетная, 38, кв. 67, в отношении однородных услуг 37, 39 классов МКТУ,

- товарным знаком «БЕЛ-СЕРВИС», под №958697, с датой приоритета от 29.03.2022, на имя Богушевой Елены Ивановны, 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, 36, кв.286, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 37, 39 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БелАвтоСервис» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «Бел» – общепринятое сокращение географических наименований Белгород, Беларусь и др. (См. С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.- Пб.: Политехника, 1997. — 527 с., См. Интернет <https://informulki.ru/sokrashheniya-raznyx-yazykov/>, <https://base.garant.ru/12172539/1200328e1f3820fe59bbcbcc1d4380e3/>, <https://slovarsokrashchenij.ru/%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB./>, <https://sokrasheniya.ru/search?val=%d0%b1%d0%b5%d0%bb>, <https://sokr.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%bb/>); «АвтоСервис» – техническое обслуживание автомобилей, автомобилистов, совокупность предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей, автомобилистов (См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., См. Интернет <https://kartaslov.ru/> и др.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг и местонахождение лица, оказывающего услуги.

В поступившем возражении 28.11.2024 и дополнительно в корреспонденции от 26.12.2024 заявитель приводит следующие доводы:

- заявитель считает неправомерным противопоставление товарного знака «БЕЛ-СЕРВИС» по свидетельству №958697, поскольку словесный элемент «БЕЛАВТОСЕРВИС» в заявленном обозначении является неохраняемым,

- вместе с тем, правообладатель товарного знака №958697 Богушева Елена Ивановна представила письмо-согласие на регистрацию товарного знака «БЕЛАВТОСЕРВИС» по заявке 2023743709,

- словесная часть заявленного обозначения «БЕЛАВТОСЕРВИС» является частью фирменного наименования заявителя ООО «БелАвтоСервис», исключительное право возникло 28.05.2018, то есть за долго до даты приоритета зарегистрированного товарного знака №958697,

- правообладатель комбинированного товарного знака №604757 Горякин Вячеслав Евгеньевич представил письмо-согласие на регистрацию товарного знака «БЕЛАВТОСЕРВИС» по заявке 2023743709.

Оригиналы писем-согласий были представлены в корреспонденции от 26.12.2024.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023743709 в отношении всех заявленных услуг 37, 39 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Письмо-согласие от правообладателя товарного знака №958697 Богушевой Елены Ивановны,

2. Письмо-согласие от правообладателя товарного знака №604757 Горякина Вячеслава Евгеньевича.

3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «БЕЛАВТОСЕРВИС».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (23.05.2023) поступления заявки №2023743709 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 пунктом 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 пункту 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. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

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).




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023743709 с приоритетом от 23.05.2023 включает словесные элементы «БелАвтоСервис», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения автомобиля. Предоставление правовой охраны в рамках поданного возражения испрашивается в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ.


Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БелАвтоСервис» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «Бел» – общепринятое сокращение географических наименований Белгород, Беларусь и др. (См. С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.- Пб.: Политехника, 1997. — 527 с., См. Интернет <https://informulki.ru/sokrashheniya-raznyx-yazykov/>, <https://base.garant.ru/12172539/1200328e1f3820fe59bbcbcc1d4380e3/>, <https://slovarsokrashchenij.ru/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D0%BB./>, <https://sokrasheniya.ru/search?val=%d0%b1%d0%b5%d0%bb>, <https://sokr.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%bb/>), «АвтоСервис» – техническое обслуживание автомобилей, автомобилистов, совокупность предприятий,

занимающихся обслуживанием автомобилей, автомобилистов, См. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., См. Интернет <https://kartaslov.ru/> и др.), ввиду чего словесный элемент «БелАвтоСервис» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг и местонахождение лица, оказывающего услуги, с чем заявитель не спорит.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023743709 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с

наличием товарных знаков [1]  «PRO-DETAIL.RU» по свидетельству №604757 в

отношении услуг 37, 39 классов МКТУ, [2]  «БЕЛ-СЕРВИС» по свидетельству №958697 в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «  » и противопоставленных товарных знаков [1], [2], а также однородность услуг 37, 39 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, однако отмечено, что поскольку словесный элемент «БЕЛАВТОСЕРВИС» в заявленном обозначении является неохраняемым (с чем заявитель не спорит), заявитель считает неправомерным противопоставление товарного знака [2], кроме того, обращает внимание, что право на фирменное наименование заявителя, ООО «БЕЛАВТОСЕРВИС», возникло за долго до даты приоритета зарегистрированного товарного знака [2].

В этой связи коллегия отмечает, что оценка заявленного обозначения проведена с учетом всех имеющихся мотивов для отказа, а также обстоятельств дела. Таким образом, присутствие в заявленном обозначении неохраняемых словесных элементов не исключает применение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2].

Кроме того, возникновению у заявителя исключительного права на фирменное наименование ранее даты приоритета товарного знака [2] (Приложение 3) не может быть дана оценка в рамках рассматриваемого возражения относительно мотива отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ИП Богушевой Еленой Ивановной и ИП Горякиным Вячеславом Евгеньевичем были предоставлены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023743709 на имя ООО «БЕЛАВТОСЕРВИС» для всех заявленных услуг 37, 39 классов МКТУ (Приложение 1, 2).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  » и [1] «  », [2]




«БЕЛ-СЕРВИС» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков для всех услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2023743709, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в



государственной регистрации товарного знака «  » для всех заявленных услуг 37, 39 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023743709 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2024, изменить решение Роспатента от 15.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023743709.