

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 27.01.2025, поданное Яроцким Артемом Михайловичем, Новосибирская обл., Мошковский р-н, с. Орск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023753137, при этом установила следующее.

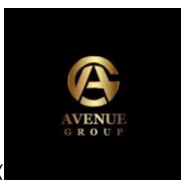


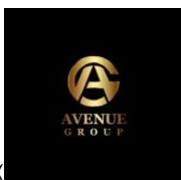
Заявленное обозначение «НАДЕЖНЫЙ ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ» по заявке №2023753137 с приоритетом от 20.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023753137 в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ на основании пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновывается тем, что, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «надежный прокат автомобилей» указывают на вид и назначение услуг и являются неохранными в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также решение Роспатента основано на наличии сходного до степени смешения



знака «», зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВЕНЮ ГРУПП», город Москва, по свидетельству №998316 с приоритетом от 04.05.2023 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 30.09.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован с нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован с нарушением пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение сходно до степени смешения с коммерческим обозначением «АВЕНЮ», права на которое возникли у заявителя ранее даты приоритета товарного знака;

- заявитель использует коммерческое обозначение «АВЕНЮ» для проката автомобилей с 2012 года непрерывно, что подтверждается сайтом, вывесками, отзывами (с 2013 года), рекламой и публикациями в СМИ;

- против противопоставленного товарного знака уже подано возражение в Палату по патентным спорам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня услуг 39 класса МКТУ.

Заявителем 17.04.2024 было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 998316 на основании его несоответствия положениям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание на то, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №998316 было рассмотрено на заседании коллегии 12.11.2024, Роспатентом было принято решение от 28.12.2024 об

отказе в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2024, и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №998316.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2025 приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023753137 до вынесения Судом по интеллектуальным правам конечного судебного акта по делу № СИП-159/2025.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.03.2025, рассмотрение возражения было приостановлено до вступления в силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-159/2025.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2025 заявление Яроцкого Артема Михайловича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.04.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №998316, оставлено без удовлетворения.

Впоследствии делопроизводство по возражению было возобновлено в связи с принятым Судом по интеллектуальным правам Определением от 04.03.2026 об отмене обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту выносить решение по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023753137.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.06.2023) заявки №2023753137 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «НАДЕЖНЫЙ ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ», состоящее из словесных элементов «АВЕНЮ НАДЕЖНЫЙ ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ», выполненных буквами кириллического

алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023753137 испрашивается в черном, оранжевом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В заявленном обозначении элементы «НАДЕЖНЫЙ ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «AVENUE GROUP», выполненные буквами в латинице. Слово «GROUP» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, золотом, светло-золотом цветовом сочетании в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В комбинированных обозначениях доминирующую роль играет словесный элемент, поскольку он легче запоминается потребителем, чем изобразительный, и именно на нем фокусируется внимание. Более того, в устной речи и радиорекламе он является единственным элементом, доступным для восприятия.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «АВЕНЮ» расположен в центре заявленного обозначения, выполнен крупным шрифтом, в связи с чем, именно на нем акцентируется внимание потребителей, что и позволило рассматривать данный элемент в качестве доминирующего элемента.

Также следует отметить, что если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Анализ сходства показал, что доминирующий элемент заявленного обозначения «АВЕНЮ» и доминирующий элемент «AVENUE» противопоставленного товарного знака являются фонетически сходными. Данный вывод основан на правилах транслитерации - латинское слово «AVENUE»

транслитерируется как «Авеню», что полностью совпадает со звучанием заявленного обозначения «АВЕНЮ».

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения признаются тождественными, поскольку оба элемента «АВЕНЮ» и «AVENUE» имеют единое значение («АВЕНЮ (франц. avenue) - широкая улица, обычно обсаженная деревьями, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/46018>).

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом.

Имеющиеся визуальные отличия, связанные с присутствием в комбинированных обозначениях дополнительных, отличающихся изобразительных элементов, являются второстепенными за счет установленного фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Анализ однородности, испрашиваемых к регистрации услуг, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ *«аренда автобусов; аренда крытых стоянок для транспортных средств; бронирование транспортных средств; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию автомобилей; услуги каршеринга»* однородны услугам 39 класса МКТУ *«аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование транспортных средств; логистика транспортная; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат гоночных автомобилей; прокат транспортных средств; услуги автостоянок; услуги аренды автомобиля по подписке; услуги*

водителей; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги парковок; услуги такси; услуги транспортные; экспедирование грузов» противопоставленного товарного знака, поскольку представляют собой услуги перевозки, аренды и проката транспортных средств. Следовательно, преследуют одинаковые цели, имеют один и тот же круг пользователей, для них характерны схожие условия оказания услуг.

Принимая во внимание высокое сходство обозначений и высокую степень однородности сопоставляемых услуг 39 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2024.**