

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2022, поданное Автономной некоммерческой организацией «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ «АВАНГАРД» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755984, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «**АВАНГАРД**» по заявке №2020755984 с датой поступления от 08.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755984. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск) товарными знаками:

- с товарным знаком «**AVANGARD**» (по свидетельству №716088 с приоритетом от 18.06.2018) в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком « **AVANGARD**» (по свидетельству №720416 с приоритетом от 30.07.2018) в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №543617 с приоритетом от 19.06.2013) в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №715931 с приоритетом от 30.07.2018) в отношении товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ [4];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №759973 с приоритетом от 12.11.2019) в отношении товаров и услуг 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ [5];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №759972 с приоритетом от 12.11.2019) в отношении товаров и услуг 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ [6];



- с товарным знаком «**AVANGARD**» (по свидетельству №760303 с приоритетом от 12.11.2019) в отношении товаров и услуг 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ [7];



- с товарным знаком «**AVANGARD**» (по свидетельству №774314 с приоритетом от 12.11.2019) в отношении товаров и услуг 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 29, 43, 45 классов МКТУ [8].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №714236 с приоритетом от 29.06.2018) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [9];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №420797 с приоритетом от 18.04.2008) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [10];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №698545 с приоритетом от 26.09.2017) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [11];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №576050 с приоритетом от 30.08.2004) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [12];

- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №636419 с приоритетом от 26.11.2015) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [13];




- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №526063 с приоритетом от 28.08.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [14];





- с товарным знаком «**авангард**» (по свидетельству №403395 с приоритетом от 27.02.2009) в отношении услуг 43, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43, 45 классов МКТУ [15];




- с товарным знаком «**Авангард**» (по свидетельству №426567 с приоритетом от 02.02.2009) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [16];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №379903 с приоритетом от 09.08.2007) в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ [17];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №300475 с приоритетом от 30.08.2004) в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ [18];


- с товарным знаком «» (по свидетельству №217107 с приоритетом от 21.04.2000) в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 16 классов МКТУ [19];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №124882 с приоритетом от 03.08.1994) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ [20];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №687673 с приоритетом от 03.10.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [21];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №584060 с приоритетом от 29.12.2014) в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 45 классов МКТУ [22];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №495131 с приоритетом от 17.10.2011) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [23];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №453319 с приоритетом от 30.06.2010) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [24];


- с товарным знаком «» (по свидетельству №270400 с приоритетом от 21.10.2003) в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42, 45 классов МКТУ [25];


- с товарным знаком «» (по свидетельству №698558 с приоритетом от 26.09.2017) в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ [26];


- с товарным знаком «» (по свидетельству №724417 с приоритетом от 30.06.2017) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [27].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 13, 14, 30, 42, а также в

отношении услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, а именно: военно-патриотическое воспитание российской молодежи» от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-8].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.11.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 02.02.2023 был представлен в материалы дела оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-8] (приложение №1).

Вместе с тем, на заседании коллегии 02.02.2023 заявителем было представлено ходатайство о сокращении заявленных услуг 41 класса МКТУ «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе: военно-патриотическое воспитание российской молодежи» до следующих позиций «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, а именно: военно-патриотическое воспитание российской молодежи» (в соответствии с представленным письмом-согласием от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4]).

Кроме того, на заседании коллегии 02.02.2023 заявителем было представлено ходатайство об исключении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ и о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 13, 14, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.10.2020) поступления заявки №2020755984 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «**АВАНГАРД**» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, из оригинально выполненной буквы «А», а также из словесного элемента «АВАНГАРД», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия принимает во внимание ходатайство заявителя от 02.02.2023, в котором он исключил из перечня товары и услуги 09, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ и просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 13, 14, 41 классов МКТУ.



В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 14.11.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, товарные знаки [9-27], противопоставленные в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**AVANGARD**», «**АВАНГАРД**», «**АВАНГАРД**», «**AVANGARD**» по свидетельствам №№716088 [1], 543617 [3], 759972 [6], 774314 [8] представляют собой словесные обозначения,

выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 13, 14, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «  AVANGARD », «  АВАНГАРД »,

«  АВАНГАРД », «  AVANGARD » по свидетельствам №№720416 [2], 715931 [4], 759973 [5], 760303 [7] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных элементов в виде профилей голов птиц, и из словесных элементов «AVANGARD», «АВАНГАРД», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 13, 14, 41 классов МКТУ.

Коллегия указывает, что противопоставленные товарные знаки [1-8] принадлежат Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, при этом, основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-8] являются словесные элементы «AVANGARD», «АВАНГАРД», которые являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-8].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-8] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению



«**АВАНГАРД**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 13, 14 классов МКТУ, а также в отношении части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, а именно «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, а именно: военно-патриотическое воспитание российской молодежи» (приложение №1).

Коллегией принято во внимание ходатайство заявителя от 02.02.2023 о сокращении заявленных услуг 41 класса МКТУ до позиций «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, а именно: военно-патриотическое воспитание российской молодежи», указанных в письме согласия от правообладателя товарных знаков [1-8].

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение 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, заявленное обозначение «**АВАНГАРД**» и противопоставленные товарные знаки [1-8] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-8] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 14.11.2022 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020755984 в отношении всех товаров 13, 14 классов МКТУ, а также в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, а именно: военно-патриотическое воспитание российской молодежи» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2022, отменить решение Роспатента от 14.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755984.