
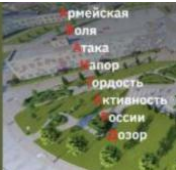


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 №2020755970, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2020755970 с датой поступления от 08.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755970. 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 услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «**AVANGARD**» (по свидетельству №720416 с приоритетом от 30.07.2018) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №543617 с приоритетом от 19.06.2013) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «**АВАНГАРД**» (по свидетельству №715931 с приоритетом от 30.07.2018) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ [4].

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 услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, а именно: военно-патриотическое воспитание российской молодежи» от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4].

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 услуг 41 класса 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 [1-4] (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]).

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что словесный элемент «России» заявленного обозначения нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место оказания услуг 41 класса МКТУ, не обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 02.02.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои

письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем на заседании коллегии 02.02.2023 было представлено ходатайство, в котором он отмечал, что согласен с тем, что словесный элемент «России» заявленного обозначения будет выведен из самостоятельной правовой охраны.

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

С учетом даты (08.10.2020) поступления заявки №2020755970 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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены

содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде четырехугольника, на котором расположены различные изобразительные элементы, оригинально выполненная буква «А», а также словесные элементы «Армейская», «Воля», «Атака», «Напор», «Гордость», «Активность», «России», «Дозор», выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации



заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что словесный элемент «России» заявленного обозначения нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место оказания услуг 41 класса МКТУ, не обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «России» является образованным от слова «Россия» - «государство, расположенное на востоке Европы и севере Азии» (<https://ozhegov.textologia.ru/definit/rossiya/?q=742&n=206103>), указывает на место оказания услуг 41 класса МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является не охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (согласно ходатайству от 02.02.2023 заявитель не испрашивает правовую охрану в отношении указанного словесного элемента), при этом данный словесный элемент не занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, следовательно, оно может быть зарегистрировано с выведением указанного словесного элемента из самостоятельной правовой охраны.

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

Противопоставленные товарные знаки «**AVANGARD**», «**АВАНГАРД**» по свидетельствам №№716088 [1], 543617 [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «**AVANGARD**», «**АВАНГАРД**» по свидетельствам №№720416 [2], 715931 [4] 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 услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что противопоставленные товарные знаки [1-4] принадлежат Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, при этом, основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-4] являются словесные элементы «AVANGARD», «АВАНГАРД», которые являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-4].

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 [1-4] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению



«» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для 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 [1-4].

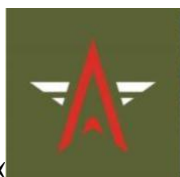
С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

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 «» и противопоставленные товарные знаки [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-4] 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 №2020755970 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 №2020755970.**