

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 03.11.2023 возражение ООО «ПС ПРОЦЕССИНГ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708378, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения « **AVOSEND** » в качестве товарного знака по заявке №2023708378 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.02.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3(2) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «AVOCET» и «AVOCENT» по свидетельствам №362846 и №267999 [1-2] с приоритетом от 02.07.2021, зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и имеющими более ранний

приоритет. Также экспертизой установлено, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству №932862 в отношении идентичного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно доводам Роспатента, указанным в Решении, на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак «AVOSEND» по свидетельству № 932862. Однако тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации;

- в данном случае можно говорить о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, но никак не тождественными. Обозначение выполнено заглавными буквами в латинице оригинальным графическим шрифтом высокой степени насыщенности, в то время как в товарном знаке «AVOSEND» по свидетельству № 932862 используется исключительно стандартный шрифт Times New Roman, в связи с чем значительно отличается шрифт сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение является композиционно сложным и включает в себя, кроме всего прочего, графику слова, что подтверждается подходом Роспатента при проведении автоматизированного поиска аналогичных обозначений, обладающих оригинальным шрифтом. Примеры таких обозначений и соответствующая переписка с Роспатентом приложены к настоящему возражению. Кроме того, первая буква обозначения выполнена в характерном минималистическом графическом стиле и напоминает башню, шалаш или вигвам, этот элемент был подан заявителем в виде отдельной заявки №2023708382;

- следовательно, в данном случае нет места совпадению всех элементов сравниваемых обозначений, кроме того, в товарном знаке по свидетельству № 932862 отсутствует оригинальная графика слова, поскольку используется стандартный шрифт. Ниже приводится сравнительная таблица данных обозначений;

- заявленное обозначение **AVOSEND** и товарный знак «AVOSEND» по свидетельству № 932862 не являются тождественными, имеют существенные отличия и оказывают на потребителя отличное зрительное впечатление.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке № 2023708378 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.02.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров/услуг, указанных в свидетельстве.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незачитно примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение « **AVOSEND** » выполнено буквами латинского алфавита, смыслового значения не имеет.

Государственная регистрация товарного знака испрашивалась для заявленных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Согласно возражению регистрация заявленного обозначения испрашивается только для услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке, а именно страхование; финансовая деятельность, включая деятельность с использованием крипто- и цифровых платежных средств и криптовалют; кредитно-денежные операции, включая операции с использованием крипто- и цифровых платежных средств и криптовалют; операции с недвижимостью; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; услуги банковские; перевод денежных средств в системе электронных расчетов.

Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ согласно заключению по результатам экспертизы и решению Роспатента от 29.09.2023 г. послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) в связи с наличием у заявителя тождественного товарного

знака по свидетельству №932862, зарегистрированного в отношении идентичных услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение « **AVOSEND** » представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, причем все буквы обозначения, за исключением буквы «А» выполнены с использованием стандартного шрифта типа Arial. Что касается буквы «А», то ее выполнение немного отличается от стандартного написания. Вместе с тем, это отличие является малозаметным в составе словесного элемента, что позволяет воспринимать исполнение этой буквы как близкое к стандартному написанию.

При этом принадлежащий заявителю товарный знак

AVOSEND

также является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ - страхование; финансовая деятельность, включая деятельность с использованием крипто- и цифровых платежных средств и криптовалют; кредитно-денежные операции, включая операции с использованием крипто- и цифровых платежных средств и криптовалют; операции с недвижимостью; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; услуги банковские; перевод денежных средств в системе электронных расчетов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «AVOCEND» с товарным знаком «AVOCEND» по свидетельству №932862 показал, что они являются фонетически тождественными. Графическое исполнение обозначений не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного

шрифта. В отношении выполнения буквы «А» в заявленном обозначении следует отметить, что выполнение этой буквы отличается от стандартного шрифта лишь некоторым искривлением ее перекладки. Однако, указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

Также следует отметить, что сравнительный анализ испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ, для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №932862, полностью совпадают, т.е. являются идентичными.

В связи с изложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, испрашиваемых для услуг 36 класса МКТУ по заявке №2023708378. Так, указанный выше словесный элемент «AVOCEND», предназначенный для сопровождения в гражданском обороте идентичных услуг, уже признан объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством №932862.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку будет иметь место повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны, что противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. При этом не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

С учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке, как не соответствующее требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2023.