

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.01.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Лит», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726724, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**АВАНГАРД**» по заявке № 2020726724, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи [отопительные приборы], а именно чугунные печи для бань и саун».

Роспатентом 17.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «  **AVANGARD** » (1), « **АВАНГАРД** » (2), « **AVANGARD** » (3), « **АВАНГАРД** » (4) по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 543617, зарегистрированными на имя Ассоциацию «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, в отношении, в том числе, однородных товаров 11 класса МКТУ;

- товарным знаком «  » (5) по свидетельству № 724417, зарегистрированным на имя Новикова Александра Александровича, Москва, в отношении, в том числе, однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель сообщает о получении письма Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, являющейся правообладателем

товарных знаков «  **AVANGARD** » (1), « **АВАНГАРД** » (2), « **AVANGARD** » (3), « **АВАНГАРД** » (4), в котором выражено согласие правообладателя на регистрацию товарного знака по заявке № 2020726724 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров.

Также в возражении заявитель приводит доводы об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения « **АВАНГАРД** » с противопоставленным

товарным знаком «  » (5), что обосновывается низкой степенью сходства и однородности, а также известностью заявителя и его продукции на российском рынке. В частности, заявитель обращает внимание на смысловые значения слов «АВАНГАРД» и «АВАНГРАД», а также на второстепенную роль элемента «АВАНГРАД» в композиции противопоставленного товарного знака (5).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020726724 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726724 [1].

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 31.03.2022, заявителем представлен оригинал письменного согласия Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, от 11.02.2022 № ХКИ-68, в котором выражено согласие правообладателя на регистрацию товарного знака по заявке № 2020726724 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи [отопительные приборы], а именно чугунные печи для бань и саун» [2].

Также в ходе рассмотрения возражения заявитель представил следующие материалы:

- сведения о выручке от продаж банных печей «АВАНГАРД», 2020-2022 гг. [3];
- распечатки из сети Интернет отзывов в отношении продукции заявителя [4];
- каталог, 2022 г. [5];
- публикации сведений о патентах на изобретения №№ 2718846, 2718845, 2719684, 2751899, 2751693, 2751899 [6];
- фотографии и примеры рекламной продукции, относящиеся к участию заявителя в XVIII Международной выставке «Салон каминов и отопления», проводимой МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», Москва, 17-20 марта 2022 г. [7];
- сведения социальных сетей и сайта <https://www.technolit.ru/partneram/> [8];
- публикация сведений о товарном знаке (5) [9];
- публикация сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 694341, 694491, 694342, зарегистрированных на имя правообладателя товарного знака (5) [10].

Рассмотрение возражения дважды переносилось в связи с тем, что заявитель обратился/имел намерение обратиться к правообладателю противопоставленного товарного знака (5) с просьбой о предоставлении согласия на регистрацию заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2020) подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 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 42 Правил 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 пункте 42 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).

Словесное обозначение «**АВАНГАРД**» по заявке № 2020726724, поданной 27.05.2020, выполнено в стандартном шрифтовом исполнении заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи [отопительные приборы], а именно чугунные печи для бань и саун».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был основан на наличии товарных знаков « **AVANGARD**»

 (1), «**АВАНГАРД**» (2), «**AVANGARD**» (3), «**АВАНГАРД**» (4), « АВАНГРАД» (5), зарегистрированных на имя иных лиц.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлен высокой степенью их фонетического сходства. Так, в части противопоставлении товарных знаков (1)—(4) имеет место фонетическое совпадение заявленного обозначения и указанных товарных знаков. В части противопоставления товарного знака (5) сопоставляемые обозначения характеризуется как образованные идентичным буквенным и звуковым составом с совпадением большинства звуко сочетаний образующих слова. Различия в словах имеются только в конечных частях [ГАРД] [ГРАД], что недостаточно для признания качественно разного звукового произношения обозначений.

Что касается смыслового критерия, то в случае с товарными знаками (1)—(4) имеет место тождество смыслового содержания. В части противопоставления

товарного знака (5) важным представляется то, что слово «АВАНГРАД» в словарях отсутствует: восприятие его потребителями в качестве совокупности значений частей «АВАН» и «ГРАД», на что указано в возражении, является субъективным, в связи с чем отсутствие слова в словарных источниках приводит к снижению роли смыслового критерия сходства.

Визуально сопоставляемые обозначение и товарные знаки также являются сходными поскольку их общее зрительное впечатление формируется, прежде всего, за счет слов «АВАНГАРД» и «АВАНГРАД». Незначительный размер слова «АВАНГРАД» в противопоставленном товарном знаке (5) не меняет данный вывод, поскольку акцент на словесном элементе поддержан изобразительным элементом знака в виде первой буквы слова «А».

Таким образом, противопоставление товарных знаков (1)—(5) является правомерным.

Заявленные товары «печи [отопительные приборы], а именно чугунные печи для бань и саун» являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1)—(5) (например, товарам «печи [отопительные приборы]» товарных знаков (1)—(4); товарам «устройства для нагрева, получения пара» товарного знака (5)), поскольку соотносятся с ними как вид-род, следовательно, совпадают по роду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации, источнику происхождения.

Поскольку вероятность смешения устанавливается исходя из имеющейся степени сходства сопоставляемых обозначения и товарных знаков и степени однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, то в данном случае коллегия отмечает, что имеется высокая степень сходства сопоставляемых обозначений и высокая степень однородности товаров, указанных в их перечнях. При таких обстоятельствах вывод оспариваемого решения является правомерным.

Что касается дополнительных обстоятельств, на которые обращает внимание заявитель в своем возражении, а именно получение письменного согласия Ассоциации

«Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, на регистрацию товарного знака на имя заявителя, а также известность продукции заявителя, то коллегия отмечает следующее.

Снятие части противопоставлений в рамках применения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения, поскольку остальные противопоставления заявителем не преодолены.

Довод об использовании заявленного обозначения потребителям не может быть принят во внимание ввиду того, что чет таких обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В связи с указанным оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2021.