

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВЕЛАН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734541 от 28.02.2024 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Авелан**» по заявке №2023734541, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734541 в отношении услуг 36,

45 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы словесного обозначения «Авелан», заявленного в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков со словесными элементами «AVILON», «АВИЛОН», зарегистрированных под №887474 с датой приоритета от 29.04.2022, №762299 с датой приоритета от 15.02.2019, №617886 с датой приоритета от 13.05.2015, №588654 с датой приоритета от 08.09.2014, №584404 с датой приоритета от 03.07.2014, №395315 с датой приоритета от 23.08.2007 на имя Акционерного общества «Авилон Автомобильная Группа», 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 41, корп. 1, офис Правление, в отношении однородных услуг 36 и 45 классов МКТУ,

- товарным знаком со словесным элементом «AVELON», зарегистрированный под №338918 с датой приоритета от 05.10.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕЛОН», 630009, г.Новосибирск, ул. Дунайская, 23, в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных услуг 36, 45 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 17.06.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письмо-согласие от Акционерного общества «Авилон Автомобильная Группа», в котором правообладателем товарных знаков «AVILON», «АВИЛОН» было выражено согласие с регистрацией обозначения по заявке №2023734541 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ,

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия,

- заявитель отказывается от притязаний на регистрацию обозначения «Авелан» в отношении услуг 36 класса МКТУ,

- заявитель исключает из перечня заявленных услуг 45 класса МКТУ позиции «прокат одежды, прокат вечерней одежды».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734541 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ, за исключением «прокат одежды, прокат вечерней одежды».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия,
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении заявителя с сайта налоговой службы.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.08.2024, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса были расширены в отношении услуги 45 класса МКТУ «советы в области стиля личного гардероба», признанной однородной с услугами 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №338918.

Заявитель указал, что дополнительного времени для анализа выдвинутых коллегией дополнений не требуется, а также выразил согласие с исключением указанной позиции «советы в области стиля личного гардероба» из перечня заявленных услуг 45 класса МКТУ, о чем была сделана запись графе 6 протокола коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2023) поступления заявки №2023734541 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное обозначение «**Авелан**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Правовая охрана в рамках поданного возражения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 45 класса МКТУ, а именно: из перечня заявленных услуг 45 класса МКТУ исключены позиции «прокат вечерней одежды, прокат одежды, советы в области стиля личного гардероба».

Ввиду того, что заявитель в поданном возражении не оспаривает отказ в части услуг 36 класса МКТУ, анализ по противопоставленным товарным знакам №887474, №762299, №617886, №584404, №395315 в отношении услуг 36 класса МКТУ далее не проводится.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированные товарные

знаки: [1] «» по свидетельству №588654, [2] «» по свидетельству

№338918, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**Авелан**» и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность услуг 45 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.


Вместе с тем, заявителем было получено и представлено письмо-согласие (Приложение 1) от владельца противопоставленного товарного знака [1] Акционерного общества «Авилон Автомобильная группа» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023734541 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВЕЛАН» в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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, сравниваемые обозначения «Авелан» и [1] «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №588654 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №588654 для всех заявленных услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023734541, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «Авелан» и «Avelon» являются сходными, поскольку начальные (А В Е Л [А V Е L]) и конечная (Н [N]) звуки заявленного обозначения полностью совпадают с начальными и конечным звуком словесного элемента «Avelon» противопоставленного товарного знака. Сравнимые знаки при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь лишь одной гласной буквой (А/О).

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не имеют смыслового значения.

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, заявленное обозначение является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Вместе с тем, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 45 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения в рамках поданного возражения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 45 класса МКТУ, а именно: *«арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аренда камер видеонаблюдения; аренда сейфов; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых событиях; исследования генеалогические; исследования правовые в области охраны окружающей среды; исследования юридические; консультации астрологические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; консультирование в ситуации утраты; консультирование духовное; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; модерация контента для интернет-чатов; мониторинг медицинской сигнализации; обеспечение правопорядка; определение местонахождения и отслеживание потерянного имущества; определение местоположения и отслеживание пропавших людей; организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; передача права собственности юридическая; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; покупки персональные для третьих лиц; помощь в надевании кимоно; предоставление немедицинских услуг по уходу на дому для физических лиц; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат огнетушителей; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; службы знакомств; сопровождение в общественных местах [компаньоны];*

составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; услуги агентств по установлению социальных отношений; услуги агентств по усыновлению; услуги адвокатские; услуги брачных агентств; услуги гадания на картах; услуги гадания на картах таро для третьих лиц; услуги десайрологов; услуги детективных агентств; услуги консьержей; услуги крематориев; услуги ночной охраны; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по определению местоположения украденного; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; услуги по подготовке юридических документов; услуги по пристройству животных; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги подмены в очереди; услуги политического лоббирования; услуги сопровождения родов; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей на воде; услуги судебных приставов; услуги телохранителей; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ:

[2] – *прокат одежды, прокат вечерней одежды.*

Сравнительный анализ перечня услуг 45 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ включают позицию *«помощь в надевании кимоно»*, относящуюся к категории «услуги консультационные». Данную услугу коллегия соотносит с услугами 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], относящихся к категории «услуги проката». По мнению коллегии, услуга *«помощь в надевании кимоно»* относится к категории сопутствующих услуг, поскольку услуга по прокату одежды может сопровождаться, в том числе, услугой по консультированию в подборе одежды, включая, в том числе, услугу *«помощь в надевании одежды»*.

Таким образом, испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ *«помощь в надевании кимоно»* признаны однородными с услугами 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что в отношении вышеуказанных услуг 45 класса МКТУ правовая охрана не может быть предоставлена обозначению по заявке №20237334541, так как в данной части установлено сходство до степени смешения с товарным знаком [2] в отношении однородной части услуг 45 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2024, отменить решение Роспатента от 28.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734541.