

**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 07.11.2024, поданное ООО «АРТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКС», Узбекистан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1726228, при этом установлено следующее.

Знак «**AVALON**» по международной регистрации №1726228 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 19.03.2024 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**AVALON**» по международной регистрации №1726228 в отношении всех заявленных

товаров 07, 11 классов МКТУ, при этом в отношении всех товаров 09 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1726228 сходен до степени смешения с ранее



зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**АВАПЛОН**» по свидетельству №303615 с приоритетом от 15.06.2004 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 19.03.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ до следующих позиций: «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments (научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (надзора), спасения жизни и обучения приборы и приборчики); apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity (приборы и аппаратура для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии); magnetic data carriers, recording discs (магнитные носители информации, записывающие диски); compact discs, dvds and other digital recording media (компакт-диски, DVD-диски и другие цифровые носители информации); mechanisms for coin-operated apparatus (механизмы для монетоприемников); cash registers,

calculating machines, data processing equipment, computers (кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры); computer software (компьютерное программное обеспечение); fireextinguishing apparatus (средства пожаротушения); dvd players (dvd-плееры)»;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию знака в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №303615 (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.03.2024 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку «**AVALON**» по международной регистрации №1726228 в отношении всех товаров 07, 11 классов МКТУ, а также в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

В подтверждение своих доводов заявителем 14.11.2024 в материалы возражения был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №303615 (приложение №1).

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

С учетом даты (16.01.2023) приоритета знака по международной регистрации №1726228 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя 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 подпунктом 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.

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).

Знак «**AVALON**» по международной регистрации №1726228 представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1726228 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №303615.



Противопоставленный товарный знак «**АВАЛЛОН**» по свидетельству №303615 с приоритетом от 15.06.2004 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «АВАЛЛОН», выполненного жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что заявитель в возражении представил ограниченный перечень товаров 09 класса МКТУ (приведен по тексту возражения выше).

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 противопоставленного товарного знака по свидетельству №303615 для предоставления правовой охраны знаку «**AVALON**» по международной регистрации №1726228 и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments (научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (надзора), спасения жизни и обучения приборы и приборчики); apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity (приборы и аппаратура для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии); magnetic data carriers, recording discs (магнитные носители информации, записывающие диски); compact discs, dvds and other digital recording media (компакт-диски, DVD-диски и другие цифровые носители информации); mechanisms for coin-operated apparatus (механизмы для монетоприемников); cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers (кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры); computer software (компьютерное программное обеспечение); fireextinguishing apparatus (средства пожаротушения); dvd players (dvd-плееры)» (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его 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, знак «**AVALON**» по международной регистрации №1726228 и



противопоставленный товарный знак «**АВАЛОН**» по свидетельству №303615 не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №303615 не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его 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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 19.03.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1726228 в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ (приведен по



тексту заключения выше) 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 07.11.2024, отменить решение Роспатента от 19.03.2024, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1726228 в отношении всех товаров 07, 11 классов МКТУ, а также в отношении товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, dvds and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; dvd players».**