

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 02.06.2024, поданное компанией Авестра Кемикал ДиЭмСиСи, Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022781600, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Avestra**» по заявке №2022781600 с датой поступления от 15.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022781600. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «**AVESTRA**» (по свидетельству №911918 с приоритетом от

23.07.2022) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.06.2024, а также в дополнении к нему от 09.10.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 04.08.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ до следующих позиций «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат офисного оборудования и аппаратов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение

коммерческих операций для третьих лиц; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги коммерческого лоббирования; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по продаже товаров, в том числе с использованием телемагазинов или интернет-сайтов»;

- заявителем 14.02.2024 было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911918 [1], по результатам рассмотрения которого Роспатентом 04.10.2024 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911918 недействительным полностью» (приложение №1);

- таким образом, заявителем было преодолено единственное противопоставление, послужившее причиной для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.08.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем было приложено решение Роспатента от 04.10.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 14.02.2024 (приложение №1).

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

С учетом даты (15.11.2022) поступления заявки №2022781600 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.

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 «**Avestra**» является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в возражении от 02.06.2024 заявитель просил ограничить испрашиваемый перечень услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Противопоставленный знак «**AVESTRA**» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде парусов, и из словесного элемента «AVESTRA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 04.10.2024 было признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911918 [1], ввиду того, что он не соответствует положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса (приложение №1). Таким образом, данный противопоставленный товарный знак [1] больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2024, отменить решение Роспатента от 04.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022781600.