

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Лит», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726724, при этом установлено следующее.

Обозначение «**АВАНГАРД**» по заявке № 2020726724, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 17.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726724 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «  **AVANGARD** » по свидетельству № 720416


(приоритет: 30.07.2018), «**АВАНГАРД**» по свидетельству № 715931 (приоритет: 30.07.2018), «**AVANGARD**» по свидетельству № 716088 (приоритет: 18.06.2018), «**АВАНГАРД**» по свидетельству № 543617 (приоритет: 19.06.2013, срок действия исключительного права продлен до 19.06.2033), зарегистрированными на имя Ассоциацию «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, в отношении, в том числе, однородных товаров 11 класса МКТУ;

- с товарным знаком «  » по свидетельству № 724417 (приоритет: 30.06.2017), зарегистрированным на имя Новикова Александра Александровича, Москва, в отношении, в том числе, однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 543617 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2020726724 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ;

- заявитель просит снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 724417 в связи с отсутствием сходства с ними заявленного обозначения.

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

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия оспариваемого решения.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 31.03.2022, заявителем представлены следующие материалы:

(2) письмо от 11.02.2022 № ХКИ-68 Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, являющейся правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 543617, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020726724 в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи [отопительные приборы], а именно чугунные печи для бань и саун».

Также в ходе рассмотрения возражения заявитель представил следующие материалы:

(3) сведения о выручке от продаж банных печей «АВАНГАРД», 2020-2022 гг.;

(4) распечатки из сети Интернет отзывов в отношении продукции заявителя;

(5) каталог, 2022 г.;

(6) публикации сведений о патентах на изобретения №№ 2718846, 2718845, 2719684, 2751899, 2751693, 2751899;

(7) 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.;

(8) сведения социальных сетей и сайта <https://www.technolit.ru/partneram>;

(9) публикация сведений о товарном знаке по свидетельству № 724417;

(10) публикация сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 694341, 694491, 694342, зарегистрированных на имя правообладателя товарного знака по свидетельству № 724417.

В результате рассмотрения возражения, поступившего 17.01.2022, Роспатентом было принято решение от 26.07.2022 об отказе в удовлетворении возражения, оставлении в силе решения Роспатента от 17.09.2021.

Не согласившись с принятым 26.07.2022 решением Роспатента заявителем в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о признании решения Роспатента от 26.07.2022 недействительным, в удовлетворении которого было

отказано решением Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2022 по делу № СИП-682/2022.

Вместе с тем в отношении решения Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2022 заявителем 06.03.2023 подана кассационная жалоба, рассмотрев которую Президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление от 31.05.2023 об отмене решения Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2022 по делу № СИП-682/2022 на основании пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2023 по делу № СИП-682/2022, заявитель получил письменное согласие правообладателя товарного знака по свидетельству № 724417, согласно которому последний не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Упомянутым постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 26.07.2022 отменено. На Роспатент возложена обязанность повторного рассмотрения указанного возражения.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 03.08.2023, заявителем представлены следующие материалы:

(11) письмо от 24.05.2023 Новикова Александра Александровича, Москва, являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству № 724417, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020726724 в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи [отопительные приборы], а именно чугунные печи для бань и саун».

В период повторного рассмотрения возражения заявителем по рассматриваемой заявке № 2020726724 были проведены дополнительные переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 543617, тождественного заявленному обозначению, в результате которых инициирована административная процедура исключения из перечня

регистрации № 543617 товаров 11 класса МКТУ. Для завершения названной административной процедуры рассмотрение возражения было приостановлено.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2024 в бюллетень № 7/2024 внесена запись о сокращении перечня товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 543617, по заявлению правообладателя.

В связи с завершением указанных действий по корректировке перечня противопоставленной регистрации рассмотрение возражения было возобновлено.

Корреспонденцией, направленной в адрес для переписки, указанный в возражении, заявитель был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения возражения. Вместе с тем участия в рассмотрении возражения заявитель (его представитель) не принимал.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2020) поступления заявки № 2020726724 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**АВАНГАРД**» представляет собой слово «АВАНГАРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ранее принятое Роспатентом решение от 26.07.2022 отменено в связи с новыми обстоятельствами, ставшими известными в период обжалования

ненормативного правового акта, подлежащими учету при оценке охраноспособности обозначения по заявке № 2020726724.

Поскольку решение Роспатента от 26.07.2022 отменено, возражение, поступившее 17.01.2022, рассматривается повторно с учетом всех представленных на дату рассмотрения мотивов, доводов и документов.

В соответствии с оспариваемым в возражении решением Роспатента от 17.09.2021, регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых товаров препятствовали товарные знаки по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 543617, 724417.

Вместе с тем заявителем приведены следующие обстоятельства, сведения о которых отсутствовали при принятии решения Роспатента от 17.09.2021.

Правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 543617, 724417 предоставили свои письменные согласия (2, 11) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Коллегией принимается во внимание, что:

- ни один из товарных знаков по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 724417 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком,

- ни один из товарных знаков по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 724417 не является коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения «АВАНГАРД» и

противопоставленных товарных знаков «  AVANGARD», «  АВАНГАРД »,

«  AVANGARD », «  АВАНГАРД » имеют графические отличия (а в последнем случае и фонетические);

- заявитель осуществляет деятельность в области производства печей, что отражено в перечне товаров и услуг, в отличие от основной деятельности

Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, и Новикова Александра Александровича, Москва.

С учетом сказанного коллегия принимает во внимание представленное согласие, позволяющее снять противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 720416, 715931, 716088, 724417.

В отношении противопоставления товарного знака « **АВАНГАРД** » по свидетельству № 543617, коллегия отмечает, что заявленное обозначение тождественно данному товарному знаку, следовательно, учет письменного согласия правообладателя (2) в части названного противопоставления невозможен.

Вместе с тем в результате сокращения перечня товаров и услуг, указанных в регистрации № 543617, перечень противопоставленного товарного знака более не содержит товаров 11 класса МКТУ, то есть товаров, однородных заявленным.

Отсутствие однородности товаров, приведенных в перечнях заявки № 2020726724 и свидетельства № 543617, позволяет снять имеющееся противопоставление.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в объеме всего испрашиваемого перечня товаров, поскольку заявителем преодолены все мотивы для отказа в регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2022, отменить решение Роспатента от 17.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020726724.