

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 21.04.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Парцикян Д.В, Краснодарский край, г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020770980, при этом установила следующее.

Обозначение «Dadiar» по заявке №2020770980 с приоритетом от 11.12.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В процессе делопроизводства заявитель исключил испрашиваемые позиции товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ.

Роспатентом 22.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020770980 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 41, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «DEDAR», зарегистрированными под №211445 с датой приоритета 13.04.2000 (срок действия регистрации продлен до 13.04.2030), м.р.№ 1243931 с датой приоритета 30.04.15, на Дедар С.п.А., Виа Андреа Солари 12, 20144 Милан, Италия, в отношении товаров и услуг 26, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020770980 в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020770980 в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.12.2020) заявки №2020770980 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020770980 заявлено словесное обозначение «Dadiar», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены словесные знаки «DEDAR» по свидетельству №211445 и по международной регистрации №1243931.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.12.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков по свидетельству №211445, по

международной регистрации №1243931, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020770980 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи 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 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, заявленное обозначение и противопоставленные знаки «DEDAR» по свидетельству №211445 и по международной регистрации №1243931 не тождественны, имеют различия в шрифтовом исполнении словесных элементов, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные

противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020770980 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2022, изменить решение Роспатента от 22.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020770980.**