

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТЕХЦЕНТР "ГРАНД Т", город Владимир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783650, при этом установила следующее.

**LAUKART**

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023783650 с приоритетом от 06.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.02.2024 о государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 07, 12 классов МКТУ, а в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783650, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до

степени смешения с товарным знаком « **LOCKARD** » по свидетельству №381682 с приоритетом от 04.04.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №381682 не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют различные ударения, в сравниваемых словесных элементах различаются произношение, количество слогов, состав звуков и букв, отсутствуют близкие и совпадающие звуки;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по графическим признакам, а именно заявленное обозначение является комбинированным и словесные элементы визуально отличаются по общему зрительному впечатлению ввиду отличия состава букв;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак также отличаются по семантическим признакам. Заявленное обозначение является транслитерацией фамилии учредителя и директора ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т» (Лаукарт Тарас Всеволодович). Противопоставленный товарный знак образован от английского слова «lock» (в пер. с англ. - замок) и производит отсылку к производимым правообладателем данного товарного знака товарам и оказываемым услугам;
- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются однородными, ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т» и ООО "Локард" осуществляют разную деятельность и не являются конкурентами, в связи с чем, производимые и реализуемые ими товары и услуги не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;
- также заявитель принял решение сузить объем притязаний в отношении заявленного обозначения по заявке №2023783650 путем ограничения объема испрашиваемой правовой охраны посредством исключения части заявленных

товаров 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023783650 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 13.05.2024, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом от 09.07.2024 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2024».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2024 года по делу №СИП-1045/2024 решение Роспатента от 09.07.2024 года, которым было оставлено в силе решение Роспатента от 27.02.2024 года в части отказа в государственной регистрации обозначения по заявке №2023783650 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, отменено.

При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В корреспонденции, поступившей в ведомство 18.03.2025, приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №381682.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.09.2023) заявки №2023783650 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 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.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «LAUKART», состоящее из словесного элемента «LAUKART», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде рамки черного цвета обрамляющей словесный элемент. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023783650 испрашивается в черно-белом сочетании, в отношении товаров и услуг 07, 12 и 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «LOCKARD» по свидетельству №381682 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №381682 на регистрацию товарного знака по заявке №2023783650 в отношении услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается представленным оригиналом письма-согласия от 27.11.2024.

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 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 «  » / « **LOCKARD** » не тождественны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №381682 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №381682 для всех товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «  » для услуг 35 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023783650 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2024, изменить решение Роспатента от 27.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023783650.**