

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.09.2024 возражение от Общества с ограниченной ответственностью Театр «Сцена на Юровской», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022793952, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**МА  
СИ**» по заявке №2022793952 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.12.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022793952 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых словесных элементов

«МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР», в отношении другой части услуг 41 класса и всех услуг 35 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее поданным обозначением заявка со словесным элементом «МАСТ» №2022787798 приоритет от 05.12.2022 (делопроизводство по заявке не завершено), от имени Общества с ограниченной ответственностью «МАСТ сервис», 150014, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Угличская, д. 12, этаж 2, помещ. 1, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР» (Маленький – небольшой по размерам, по величине. Семейный – предназначенный для семьи, семей. Театр – искусство, состоящее в изображении, представлении чего-нибудь в лицах, осуществляется в виде публичного зрелища. / См. Интернет – словари: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 на сайте dic.academic.ru.) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные услуги, указывая на их вид/назначение.

В поступившем 27.09.2024 возражении заявитель сообщает, что по-прежнему считает, что между заявленным и противопоставленным обозначением существуют достаточное количество отличий, чтобы не быть перепутанными потребителями услуг.

Вместе с тем, сообщает, что заявитель обратился к ООО «МАСТ сервис» с просьбой о подписании согласительного письма. ООО «МАСТ сервис» предоставило ООО Театр «Сцена на Юровской» письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022793952 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ. Оригинал письма-согласия был представлен на заседании коллегии 04.02.2025.

В силу изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение по заявке №2022793952 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.02.2024, заявитель также выразил согласие с исключением из правовой охраны словесных элементов «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия письма от представителя ООО «МАСТ сервис», подтверждающая намерение предоставить согласие,
2. Копия уведомления экспертизы заявленного обозначения,
3. Копия ответа на уведомление экспертизы,
4. Решение о государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (22.12.2022) поступления заявки №2022793952 правовая база для оценки охранимости 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Комбинированное обозначение «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР» по заявке №2022793952 с приоритетом от 22.12.2022 включает в свой состав словесные элементы «МАСТ», «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде четырех квадратов, объединенных в один квадрат.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявитель выражает согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022766162 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с



наличием комбинированного товарного знака «**МАСТ**» по свидетельству №1064239 (ранее заявка №2022787798). Ввиду того, что по противопоставленному обозначению №2022787798 было принято решение о регистрации лишь в части заявленных товаров и услуг (07 и 35 классы МКТУ), соответственно, указанное противопоставление препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении (части) услуг 35 класса МКТУ, таким образом, основания для отказа в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ отпали.

Заявитель настаивает, что между заявленным и противопоставленным товарным знаком существует достаточное количество отличий, чтобы не быть перепутанными потребителями.

Коллегия, свою очередь, подтверждает вывод экспертизы о наличии звукового сходства между сравниваемыми словесными элементами «МАСТ» и «МАСТ», а также подтверждает однородность услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «МАСТ сервис», правообладатель противопоставленного товарного знака, предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022793952 на имя Общества с ограниченной ответственностью Театр «Сцена на Юровской» в отношении испрашиваемых услуг 35 класса и, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

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 его

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 «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР» и «**МАСТ**» не тождественны.

Противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака для всех услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022793952, 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 «МАЛЕНЬКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР» для услуг 35 (41 класс отказом не затрагивался) класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о

несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022793952 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2024, изменить решение Роспатента от 27.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022793952.**