

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 31.01.2023 возражение, поданное ООО "Дмитровский мебельный комбинат", Московская обл., г.Дмитров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719736, при этом установила следующее.

Обозначение « » по заявке №2021719736 с

приоритетом от 05.04.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 21, 24, 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии в заявленное обозначение были внесены изменения посредством исключения из него неохраноспособных элементов «SINCE 1992» и

заявленное обозначение стало выглядеть следующим образом:



«» (смотри уведомление экспертизы №401 от 17.08.2022).

Роспатентом 03.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021719736 в отношении всех заявленных товаров и услуг 24, 39 классов МКТУ, части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 20, 21 классов МКТУ, части заявленных товаров и услуг 24, 35, 37 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЛАДЬЯ» зарегистрированным под № 484537 с приоритетом от 20.10.2011 (дата истечения срока действия 20.10.2031) на имя АССОЦИАЦИИ «НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ», 117259, Москва, ул. Кржижановского, 21/33, в отношении товаров 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20, 21 и услугам 35 классов МКТУ;

- с товарными знаками «ЛАДЬЯ» зарегистрированными под № 270349 (с приоритетом от 23.12.2002 (дата истечения срока действия 23.12.2022), № 431915 (с приоритетом от 18.12.2002 (дата истечения срока действия 18.12.2022), № 738105 (с приоритетом от 27.04.2018), образующими серию знаков на имя Ибатуллина Азамата Валерьевича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 25/1, кв. 59 (RU), в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнении к нему, представленном на заседании коллегии от 10.03.2023, заявителем указывалось следующее:

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №484537 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021719736 в отношении заявленных товаров 20, 21 классов МКТУ;

- заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров и услуг 24, 35, 37, 39 классов МКТУ, в том объеме, который был выдан экспертизой в решении Роспатента от 03.10.2022.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021719736 в отношении всех заявленных товаров 20, 21 классов МКТУ, а также товаров и услуг 24, 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 03.10.2022.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №484537 [1].

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

С учетом даты приоритета (05.04.2021) заявки №2021719736 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 отзвано правообладателем.

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

Заявленное обозначение по заявке №2021719736 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «LADYA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кресла красного цвета.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки



по свидетельствам №№ 484537, 270349, 431915, 738105.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 03.10.2022, коллегией не анализируются противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№484537, 270349, 431915, 738105, зарегистрированные ранее на имя иных лиц в отношении

товаров 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 03.10.2022.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №484537, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021719736 в отношении товаров 20, 21 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

противопоставленный товарный знак « **ЛАДЬЯ** » по свидетельству №484537 не тождественны, отличаются по визуальному критерию сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021719736 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20, 21 класса МКТУ, а также в отношении товаров и услуг 24, 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 03.10.2022.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2023, изменить решение Роспатента от 03.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719736.**