

**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 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Текс-Дизайн», г. Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704202, при этом установила следующее.

# Legends

Словесное обозначение « Legends » по заявке № 2020704202 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.01.2020 на имя заявителя в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 30.11.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 24 класса МКТУ *«занавеси для душа пластмассовые; занавеси пластмассовые; материалы*

пластмассовые [заменители тканей]; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; скатерти клеенчатые». 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 20 класса МКТУ, другой части заявленных товаров 24 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение «**Legends**» сходно до степени смешения:




- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №748697, с приоритетом от 16.07.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АМКО ПЛЁНКИ", Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;




- с товарными знаками «Легенда», «», «**Легенда**»,

«*Легенда*» по свидетельствам № 740006, с приоритетом от 29.12.2017, № 602450, с приоритетом от 24.11.2014, № 458013, с приоритетом от 25.12.2009 (дата испр. конвенционного приоритета от 01.04.2008), под № 413209, с приоритетом от 14.05.2008, зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича, Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;




- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №533007, с приоритетом от 11.04.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВМС СПЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;




- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 517912, с приоритетом от 11.07.2012, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Пудло Максима Петровича, Санкт-Петербург, в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 20, 35 классов МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 390008, с приоритетом от 25.03.2008, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Балтия", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 774251, с приоритетом от 24.01.2001 (дата испр. конвенционного приоритета от 28.08.2001), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена на имя D.O.O. EMINENT, Preduzese za proizvodnju i promet, Югославия, в отношении товаров 24 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 24 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что он отказывается от

притязаний в отношении товаров 20 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении остальной части испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №774251 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020704202 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020704202 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2021, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №774251.

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

С учетом даты (31.01.2020) поступления заявки №2020704202 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 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 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

# Legends

Заявленное обозначение «  
» по заявке №2020704202 с датой подачи заявки от 31.01.2020 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «L».

Согласно возражению, правовая охрана заявителем испрашивается в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне заявки

Поскольку противопоставленные товарные знаки «  
» по



свидетельству №748697, «Легенда», по свидетельству №740006 «  
» по



свидетельству №602450, «**Легенда**» по свидетельству № 458013,

«*Легенда*» по свидетельству № 413209, «  
» по свидетельству



№533007, «  
» по свидетельству № 517912, «  
» по



свидетельству № 390008, зарегистрированы в отношении неоднородных, испрашиваемым товарам 24 класса МКТУ, товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, то анализ в отношении их не проводится.

Противопоставленный знак «  
» по международной регистрации №774251 является комбинированным, состоит из



изобразительного элемента, слов «LEGEND», «WORLD WIDE», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и символа «®». Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ «*textiles and textile goods*» (перевод: текстиль и текстильные изделия).

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 24 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №774251, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2020704202 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №774251, 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 или общеизвестным товарным знаком.

Legends

Так, заявленное обозначение «



и противопоставленный знак по международной регистрации «

не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации не является коллективным или общеизвестным, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №774251, 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 №2020704202 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2021, изменить решение Роспатента от 30.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020704202.**