

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.08.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВИРЭЙ-ТМ», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716348, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЛЪПОТА» по заявке №2021716348 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716348 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «ЛЪПОТА» сходно до степени смешения с

товарными знаками «

ЛЕПОТА LEPOTA

» [1] (свидетельство №560320 с приоритетом от

03.03.2014), «

ЛЕПОТА ЛЕРОТА

» [2] (свидетельство №516140 с приоритетом от 05.04.2013), **ЛЕПОТА** «**ЛЕРОТА**» [3] (свидетельство №375174 с приоритетом от 28.03.2007, срок действия регистрации продлен до 28.03.2027), «ЛЕРОТА ЛЕПОТА» [4] (свидетельство №702269 с приоритетом от 13.07.2018), зарегистрированными в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Монстерс Продакшн» (ОГРН 1109847032239, ИНН 7838453442), 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 54, литра А, пом. 2-Н.

В поступившем возражении указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716348 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2022.

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

С учетом даты (23.03.2021) поступления заявки №2021716348 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.

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.

Исходя из положений пункта 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; 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.

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).

Словесное обозначение «ЛЪПОТА» по заявке №2021716348 с приоритетом от 23.03.2021 включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «ЛЪПОТА» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков

«ЛЕПОТА
ЛЕРОТА» [1] (свидетельство №560320 с приоритетом от 03.03.2014), «ЛЕПОТА
ЛЕРОТА»

ЛЕПОТА
[2] (свидетельство №516140 с приоритетом от 05.04.2013), «**ЛЕРОТА**» [3]
(свидетельство №375174 с приоритетом от 28.03.2007, срок действия регистрации
продлен до 28.03.2027), «ЛЕРОТА ЛЕПОТА» [4] (свидетельство №702269 с
приоритетом от 13.07.2018) с более ранним приоритетом, зарегистрированных в
отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и принадлежащих иному лицу, а
именно Обществу с ограниченной ответственностью «Монстерс Продакшн».

Вместе с тем, необходимо указать, что при сопоставительном анализе
заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] коллегией
были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке
заключения экспертизы.

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Монстерс Продакшн»
предоставило заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения
«**ЛЪПОТА**» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса
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.

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 «ЛЪПОТА» и «

ЛЕПОТА ЛЕРОТА

» [1], «

ЛЕПОТА ЛЕРОТА

» [2], «**ЛЕРОТА**» [3], «ЛЕРОТА ЛЕПОТА» [4] не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1] – [4] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [4] для всех товаров 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021716348, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «ЛЪПОТА» для товаров 03 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021716348 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2022, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716348.