

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 09.03.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Урал Тойз", г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729605, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке № 2020729605 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.06.2020 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.10.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ



заявленного обозначения с товарным знаком со словесным элементом «Мы дарим радость» по свидетельству № 683546 [1] с приоритетом от 20.03.2018, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], который счел, что регистрация обозначения по рассматриваемой заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729605 в отношении этих товаров с учетом предоставленного письма-согласия для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2020729605 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех указанных в заявке товаров 28 класса МКТУ.

Приложение: оригинал письма-согласия и дополнительное соглашение к нему об исправлении допущенной опечатки.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (01.06.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения; игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров 28 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного



знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного знака было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2020729605 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также наличием в них разных

изобразительных элементов, разным графическим решением и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020729605 в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2022, отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729605.**