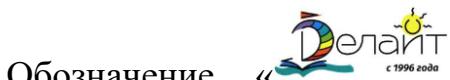


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2024, поданное Автономной некоммерческой организацией «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕЛАЙТ», Свердловская область, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743285 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «**Делайт**» по заявке №2022743285, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 25.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743285 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «С 1996 ГОДА» может быть воспринят потребителем как указание на дату основания производства, что не подтверждено документально материалами заявки.

Поскольку заявителем не представлены соответствующие документы, то указанный элемент, соответственно и обозначение в целом, способны ввести потребителей в заблуждение относительно даты основания производства на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «  ДЕЛОЙТ2000 » по свидетельству №793314 с приоритетом от 22.08.2019, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем 25.07.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака, не возражает против регистрации и использования обозначения по заявке №2022743285 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в подтверждение чего им было предоставлено письмо-согласие;

- заявитель выражает согласие с тем, что указанный элемент «С 1996 ГОДА» может быть воспринят потребителем как указание на дату основания, в связи с чем, подал заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, путем исключения элемента «С 1996 ГОДА».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743285 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.06.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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 пунктом 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «», состоящее из оригинально выполненного буквами латинского и русского алфавитов словесного элемента «Делайт», где первая буква «D» представляет собой стилизованный корабль, а над буквой «й» расположено стилизованное изображение солнца. Под словесным элементом «Делайт» расположены элементы «с 1996 года», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом цветовом сочетании, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в заявленное обозначение были внесены изменения 24.01.2025, и, в соответствии с изменениями, заявленное обозначение представляет

собой комбинированное обозначение «», состоящее из оригинально выполненного буквами латинского и русского алфавитов словесного элемента «Делайт», где первая буква «D» представляет собой стилизованный корабль, а над буквой «й» расположено стилизованное изображение солнца. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, красном, оранжевом, желтом, зеленом,

голубом, синем, фиолетовом цветовом сочетании, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, элементы «с 1996 года» были исключены из заявленного обозначения.

В связи с чем, основания о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным « ДЕЛАЙТ2000», состоящим из словесного элемента «Делайт», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква «Д» представляет собой стилизованную графическую композицию и цифр «2000». Правовая охрана предоставлена в черном, темно-синем, красном цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.03.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022743285 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 25.03.2024 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2024, отменить решение Роспатента от 25.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743285.**