

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 30.04.2020 №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 17.02.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Радыгиной Е.Г., Томская обл., Колпашевский р-н, г.Колпашево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760169, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2022760169 с приоритетом от 29.08.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760169 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, на основании сведений, полученных из базы данных сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «А3», 119270, Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.12. пом.1, ком.14, в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет: <http://www.leora.ru/contacts/>). Однако, поскольку заявителем является Радыгина Елена Германовна, 636460, Томская область, Колпашевский р-н, г. Колпашево, ул. Красноармейская д.7, ком 7, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «LIORA» (под № 614171 с приоритетом от 15.04.2016), зарегистрированным на имя Андреевой Надежды Алексеевны, 141309, Московская область, г. Сергиев Посад, тупик Рабочий, д. 9, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «LIORA» (под № 543145 с приоритетом от 06.11.2013), зарегистрированным на имя Дзе Континуити Компани Лимитед, Хитроу Хаус, Бат Род, Хоунслоу, Миддлсекс TW5 9AT Великобритания, в отношении товаров 18 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №614171 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022760169 в отношении товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; гетры [теплые

носочно-чулочные изделия]; колготки; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; носки; носки, абсорбирующие пот; панталоны [нижнее белье]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; пятки для чулок двойные; трусы; чулки; чулки, абсорбирующие пот; штанишки детские [белье нижнее]»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №543145 имеют низкую степень сходства, кроме того, заявленные товары 25 класса МКТУ не являются однородным товарам 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они имеют разный род, отличаются по виду, потребительским свойствам, имеют однозначно разное функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, данные товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- по имеющимся у заявителя сведениям, срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №543145 на сегодняшний момент истек, в этой связи он может быть снят в качестве противопоставления;

- относительно оснований о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель сообщает, что заявитель является учредителем организации, владеющей доменным именем leoga.ru;

- на данный момент сайт www.leoga.ru заблокирован хостинг-провайдером, в связи с чем довод экспертизы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг может быть снят.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ, приведенных выше по тексту возражения, указанных в письменной согласии.

В материалы дела заявителем были представлены следующие материалы:

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760169 (1);

- выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака № 614171 «LIORA» (2);

- письмо-согласие правообладателя товарного знака № 614171 «LIORA» от 20.12.2023 (3);

- выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака № 543145 «LIORA» (4);

- выписка с официального сервиса whois.ru с информацией о доменном имени leora.ru (5);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «А3» (6);

- скриншот экрана сайта доменного имени www.leora.ru (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.08.2022) поступления заявки №2022760169 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022760169 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения силуэта девушки, сидящей верхом на льве. Под изображением расположен словесный элемент «LeoPa», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным к материалам возражения сведениям (5) владельцем доменного имени leopa.ru, на которое ссылается в решении Роспатента от 17.10.2023 экспертиза, является ООО «А3», единственным учредителем которого является заявитель (6). В связи с тем, что в отношении ООО «А3» в настоящее время проходит процедура ликвидации, Радыгина Е.Г. выступает в должности

ликвидатора. На данный момент сайт www.leora.ru заблокирован хостинг-провайдером (7).

В связи с вышеизложенным, учитывая отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение, коллегия считает необходимым снять основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса для отказа в регистрации заявляемого обозначения по заявке №2022760169 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарные знаки «LIORA», «» по свидетельствам №№543145, 614171.

Вместе с тем, в отношении противопоставленных экспертизой вышеуказанных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.10.2023.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака «LIORA» по свидетельству №543145 в отношении товаров 03, 04, 14, 16, 18 классов МКТУ истек. На дату рассмотрения возражения истек также предусмотренный пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок. Каких-либо ходатайств в отношении указанного товарного знака в Роспатент не поступало. В связи с указанными обстоятельствами коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Относительно противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №614171 коллегия сообщает, что от правообладателя указанной регистрации предоставлено в материалы дела письменное согласие (3), в котором выражено согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022760169 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в просительной части возражения.

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:

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.

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №614171 не тождественны, имеют некоторые визуальные отличия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письменного согласия (3) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №614171 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 №2022760169 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в возражении товаров 25 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2022760169 на имя заявителя в отношении

испрашиваемых в возражении товаров 25 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку оно не противоречит требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2024, отменить решение Роспатента от 17.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022760169.