


**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 05.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717333, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2019717333 подано 12.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 25.06.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717333 в отношении всех товаров 09, 16 и услуг

35, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении части услуг 41 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения



обозначения «



« Soft Laser » по заявке №2019701893 с приоритетом от 22.01.2019, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Юрченко Алену Юрьевну в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, в котором сообщается о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения. А именно, делопроизводство по заявке №2019701893 прекращено, так как заявка признана отозванной за неуплату пошлин за регистрацию заявленного обозначения и выдачу свидетельства на него. Следовательно противопоставленное обозначение больше не может препятствовать регистрации обозначения по заявке № 2019717333.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019717333 в отношении всех указанных в ней товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2019) поступления заявки № 2019717333 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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.

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.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«  » является изобразительным, представляет собой фигуру мягкого квадрата в середине которого расположен ромбовидный изобразительный элемент. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ в сочетании оранжевого и красного тонов.



Soft Laser

Противопоставленное обозначение «  Soft Laser » по заявке №2019701893 с приоритетом от 22.01.2019 является комбинированным и состоит из словесных элементов «SOFT LASER», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде мягкого квадрата внутри которого расположена белая ромбовидная фигура. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ в сочетании белого, серого и оранжевого тонов.

В отношении противопоставленного обозначения



«Soft Laser» по заявке №2019701893 Роспатентом вынесено решение от 15.12.2020 о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака отозванной. Данное решение обосновано неуплатой пошлин за государственную регистрацию товарного знака по заявке и выдачу свидетельства на него в установленный срок.

Решение Роспатента о признании заявки №2019701893 отозванной не оспаривалось заявителем в порядке статей 1500, 1501 Кодекса.

Таким образом, обозначение по заявке №2019701893 не может служить противопоставлением для заявленного обозначения.

Учитывая изложенное, коллегия не усматривает препятствий к регистрации обозначения по заявке № 2019717333 в виду его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2021, изменить решение Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019717333.**