


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, повторно рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2018, поданное компанией ЛЕГО ДЖУРИС А/С, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  был зарегистрирован 08.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2016747872 с приоритетом от 16.12.2016 на имя Соколова Д.В., Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 629462 предоставлена в нарушение требований пункта 3, подпунктов 2, 3 пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, обладающими более ранней датой приоритета и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг:

1. «**LEGO**» по свидетельству №280003 в отношении товаров 16 класса МКТУ;


2. «**LEGO**» по свидетельству №474693 в отношении товаров и услуг 09, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ;




3. «» по международной регистрации №869258 в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 41 классов МКТУ;

4. «**ЛЕГО**» по свидетельству №74727 в отношении товаров 28 класса МКТУ;



5. «» по свидетельству №161589 в отношении товаров 28 класса МКТУ;



6. «» по свидетельству №180989 в отношении товаров 14, 18, 24, 25 классов МКТУ;

7. «**LEGO**» по свидетельству №42932 в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило многочисленные материалы, приведенные в оспариваемом решении, в том числе отчет ВЦИОМ, которым, по его мнению, подтверждается вывод об известности товарного знака «LEGO» и о наличии ассоциативной связи спорного товарного знака «ЛЕГОРОД» с лицом, подавшим возражение. При этом компания также отметила, что не ограничивается производством игр и игрушек, а под обозначением «LEGO» и с ее согласия производится большое количество иных товаров (компьютерные игры, анимационные фильмы, образовательные программы и т.п.).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами, поскольку, по его мнению, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 16.04.2019 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №629462.

Не согласившись с данным решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 по делу №СИП-564/2019 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, и решение Роспатента от 16.04.2019 было признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании ЛЕГО ДЖУРИС А/С против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462.

Не согласившись с указанным решением суда, Роспатент обратился с кассационной жалобой, в которой просил отменить вышеуказанное решение Суда по интеллектуальным правам и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 по делу №СИП-564/2019 отменено и направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и на дату заседания коллегии (27.08.2020) в кассационном порядке не было обжаловано в Судебную коллегия Верховного суда Российской Федерации.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 по делу №СИП-564/2019 устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 06.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462 по существу.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 06.12.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462.