

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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), рассмотрела возражение, поступившее 07.04.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Кротовым Денисом Вячеславовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759904, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020759904, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «*услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги*

репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]», 43 класса МКТУ «ясли детские».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «LIMONIA»,

LIMONIA STREET
«ЛИМОНИЯ СТРИТ», «LIMONIA WORLD», « Limonia», «Страна Limonia»,

«СТРАНА ЛИМОНИЯ» по свидетельствам №377163 с приоритетом от 23.01.2008, №449957 с приоритетом от 03.08.2010, №386180 с приоритетом от 09.06.2008, №381788 с приоритетом от 03.03.2008, №368122 с приоритетом от 12.11.2007, №368121 с приоритетом от 01.11.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Брэнд", Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, экспертиза отметила, что по состоянию на момент вынесения решения юридически значимых действий в отношении противопоставленных товарных знаков не производилось, срок действия товарных знаков №377163 истек 23.01.2018, №449957 истек 03.08.2020, №386180 истек 09.06.2018, №381788 истек 03.03.2018, №368122 истек 12.11.2017, №368121 истек 01.11.2017, однако данные регистраций не признаны недействующими, поскольку постановлением Хамовнического, районного суда г. Москвы от 26.09.2016 наложен арест, а также запрет на оформление всех регистрационных действий в отношении указанных регистраций.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части наличия сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку;
- заявитель считает, что решение Роспатента не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
 - довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о том, что «постановлением Хамовнического, районного суда г. Москвы от 26.09.2016 на противопоставленные товарные знаки наложен арест», не может быть основанием для их противопоставления заявленному обозначению со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанная норма не содержит условия препятствия регистрации заявленного обозначения знаков, срок действия которых истек и на которые наложен арест;
 - по мнению заявителя, закон не предусматривает продолжение действия в какой-либо форме правовой охраны товарного знака, прекратившего свое действие, в период с даты прекращения действия до даты его восстановления;
 - согласно сведениям из открытых реестров ФИПС, срок действия исключительного права на товарный знак №377163 истек 23.01.2018, товарный знак №449957 истек 03.08.2020, товарный знак №386180 истек 09.06.2018, товарный знак №381788 истек 03.03.2018, товарный знак №368122 истек 12.11.2017, товарный знак №368121 истек 01.11.2017;
 - по состоянию на дату вынесения решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке заявителя (10.12.2021) все возможные льготные шестимесячные сроки истекли;
 - вероятные доводы Роспатента о возможности возникновения ситуации, при которой на разных лицах (в случае продления срока действия противопоставленных товарных знаков после снятия ареста по прошествии шести и более лет) в отношении однородных услуг будут зарегистрированы сходные до степени смешения товарные знаки, следует отметить, что у правообладателя противопоставленных товарных знаков есть право оспорить регистрацию товарного знака заявителя в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что в отношении указанного правообладателя на протяжении многих лет заинтересованными лицами подаются заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием, однако эти заявления передаются на рассмотрение в арбитражные суды, в которых рассматриваются дела о банкротстве указанного правообладателя, поскольку указанные дела о банкротстве циклично возбуждаются и прекращаются, то и рассмотрение заявлений о досрочном прекращении товарных знаков, переданных арбитражным судам в рамках процессов о банкротстве, также не рассматриваются. Таким образом, у добросовестных лиц, желающих зарегистрировать свои товарные знаки, нет возможности убрать препятствие в виде не использующихся правообладателем противопоставленных обозначений;

- заявитель считает отказ в регистрации товарного знака по основаниям противопоставления товарных знаков, срок действия исключительного права которых истек, а следовательно, и правовая охрана прекращена, является нарушением прав и законных интересов заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.10.2020) поступления заявки №2020759904 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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 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 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 заявлении обозначении. В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении.

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 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).



Заявленное обозначение «**ЛИМОНИЯ**» по заявке №2020759904 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ЛИМОНИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, стилизованного изображения цитруса. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]», 43 класса МКТУ «ясли детские».

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки со словесными

элементами «Лимония»/ «Limonia», а именно: «**LIMONIA**» по свидетельству №377163 (1), «ЛИМОНИЯ СТРИТ» по свидетельству №449957 (2), «**LIMONIA WORLD**» по

свидетельству №386180 (3), «» по свидетельству №381788 (4),

«**Страна Limonia**» по свидетельству 368122 (5),

«**СТРАНА ЛИМОНИЯ**» по свидетельству №368121 (6), правовая охрана которых действует, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа была установлена высокая степень фонетического сходства, ввиду вхождения основного индивидуализирующего элемента «Лимония» / «Limonia» противопоставленных товарных знаков (1-6) в заявленное обозначение.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ однородности заявленных перечней услуг 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]», 43 класса МКТУ «ясли детские» показал, что данные услуги относятся к услугам воспитания и образования, являются однородными таким противопоставленным услугам 41 класса МКТУ как «воспитание; обеспечение учебного процесса», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-6).

Однородность сравниваемых перечней заявителем не оспаривается.

Относительно довода заявителя о неправомерном применении нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В установленный срок, предусмотренный законодательством, правообладателем противопоставленных товарных знаков (1-6) были поданы ходатайства о продлении срока действия данных знаков, однако они не были рассмотрены по причине наложенного ареста по постановлению Хамовнического, районного суда г. Москвы от 26.09.2016.

В настоящее время арест снят, процессуальные действия по продлению срока действия противопоставленных регистраций (1-6) возобновлены.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не находит основания для признания противопоставленных товарных знаков недействующими, и соответственно вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2021.