


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.05.2020.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Мальгиным Виталием Геннадьевичем, город Омск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753693, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018753693 было подано на регистрацию на имя заявителя 06.12.2018 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753693.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству №742676 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;
- с товарным знаком “LAMPА” по свидетельству №421610 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №742676 было признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 23.06.2020, в связи с чем препятствия для регистрации обозначения по заявке №2018753693 в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ устранены.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753693 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (06.12.2018) заявки №2018753693 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявленном 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.


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 и т.д.



Обозначение «» по заявке №2018753693 является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой квадрат, в центре которого расположено стилизованное изображение лампы накаливания. В верхней части квадрата расположен словесный элемент "МЕСТО ДЛЯ ДРУЗЕЙ", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В центре обозначения расположен словесный элемент «ЛАМПА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в черном, желтом, белом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018753693 испрашивалась в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753693 в отношении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса



ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков «»

(1) по свидетельству №742676, «LAMPА» (2), ранее

зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.


Сходство обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «ЛАПМА»/ «ЛАМРА» сравниваемых обозначений, что заявителем в возражении не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.12.2019.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны товарного знака (1) в отношении всех услуг 43 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 23.06.2020.

Указанные обстоятельства позволяют снять противопоставление



«» (1) по свидетельству №742676, в связи с чем отсутствует препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753693 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

У коллегии нет оснований для детального анализа товарного знака (2), противопоставленного в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку заявителем в возражении был ограничен объём притязаний только услугами 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2020, отменить решение Роспатента от 24.12.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018753693.