


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 06.02.2024, поданное Благотворительным фондом «Лепта», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022741320, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022741320 было подано 23.06.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741320 было принято 29.05.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для заявленных товаров 25 и услуг 39, 40 классов.

В отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- товарным знаком, содержащим словесный элемент «ЛЕПТА» (свидетельство №869509 с приоритетом от 07.07.2021), зарегистрированным на имя Сорокина Дмитрия Евгеньевича, Костромская область, Красносельский р-н, с. Здемирово, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком, содержащим словесный элемент «ЛЕПТА» (свидетельство №786223 с приоритетом от 19.02.2020), зарегистрированным на имя ООО «Лепта», г.Новосибирск, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 35, 36 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.02.2024 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельству №786223 и по свидетельству №869509 была признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ по решению Роспатента от 27.12.2023 по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны этим знакам.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.05.2023 и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ с перечнем, указанным в первоначальных материалах заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (23.06.2022) заявки №2022741320 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пункту 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  » включающее словесный элемент «Лепта», выполненный строчными с первой заглавной буквами русского алфавита, при этом первая часть слова «Ле» в контрастном белом цвете расположена на фоне изобразительного элемента в виде заштрихованного массивом круговых линий цветового пятна неправильной формы черного цвета.

В соответствие с решением Роспатента от 29.05.2023 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явились:



- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №869509 (1), зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №786223 (2), зарегистрированный в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) – (2) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЛЕПТА», занимающих в них доминирующее положение, и однородностью услуг 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1) и (2) в отношении услуг 35 класса МКТУ была признана недействительной по решениям Роспатента от 27.12.2023. Дата внесения соответствующих записей в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.12.2023.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2024, изменить решение Роспатента от 29.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741320.**