

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.03.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Горбуновым Т.С., Московская обл., г. Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023728561, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023728561 с приоритетом от 07.04.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023728561 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указывалось, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LOUNGE», как указывает сам заявитель, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КЭЛЛИ», зарегистрированным под № 306419, с приоритетом 09.09.2004г. (срок действия исключительного права продлен до 09.09.2024), на имя ООО «Первый детский торгово-развивающий центр «КЭЛЛИ», 117393, Москва, ул.Архитектора Власова, д.20, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2025 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указано, что срок действия правовой охраны противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №306419 истек, в связи с чем противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023728561 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.04.2023) поступления заявки №2023728561 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 июля 2015 г. N 482 (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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023728561 заявлено

комбинированное обозначение «», содержащее горизонтально-ориентированный прямоугольник черного цвета, на фоне которого одно под другим размещены словесные элементы «KELLY» и «LOUNGE», выполненные буквами латинского алфавита. Справа и слева от слова «KELLY» расположены две короткие горизонтальные линии, по одной с каждой стороны. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «LOUNGE», который в переводе с английского языка на русский язык означает «зал, гостиная, холл, вестибюль» и для услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам в области общественного питания, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Указанный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, в связи с чем может быть включен в его состав в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак

«» по свидетельству №306419.

Анализ заявленного обозначения, включающего словесный элемент «KELLY», и противопоставленного товарного знака со словесным элементом «КЭЛЛИ» показал, что они являются фонетически и семантически сходными. При этом заявителем сходство сопоставляемых обозначений в возражении не оспаривается.

Вместе с тем относительно противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №306419 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.05.2024.

Так, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №306419 прекращена 09.09.2024 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания: 30.04.2025. В этой связи, данное противопоставление не является препятствием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023728561 в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023728561 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2023728561 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «LOUNGE».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2025, отменить решение Роспатента от 30.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023728561.