

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2025, поданное Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Ленсвет», Санкт-Петербург, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023804000, при этом установлено следующее.



Обозначение « **ЛЕНСВЕТ** » по заявке № 2023804000, поданной 25.10.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11 и 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 18.04.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023804000 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное

обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**ЛЕНСВЕТ**» по свидетельству № 833437 с приоритетом от 11.02.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;



- с товарным знаком «ООО "Ленсвет-Энерджи"» по свидетельству № 813000 с приоритетом от 12.10.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Л-Э", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с оспариваемым решением об отказе в государственной регистрации от 18.04.2025 года;

- заявитель и его правопреемники используют заявленное обозначение «Ленсвет» более 90 лет с момента образования треста «Ленсвет» в 1934 году;

- под заявленным обозначением заявитель длительное время осуществляет эксплуатацию, содержание и ремонт наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Санкт-Петербурга;

- вследствие длительной и активной деятельности заявителя потребители связывают услуги по ремонту электрического и осветительного оборудования, маркированные заявленным обозначением, именно с заявителем, а не с правообладателями противопоставленных товарных знаков;

- по мнению заявителя, регистрация противопоставленных товарных знаков не соответствует положениям статьи 1483 Кодекса, является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение

Роспатента от 18.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023804000 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 37 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2023804000.

2. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 18.04.2025 по заявке № 2023804000.

3. Выписка из ЕГРЮЛ на СПб ГБУ «Ленсвет».

4. Выписка из ЕГРЮЛ на СПб ГУП «Ленсвет».

С дополнением заявитель представил следующие материалы:

5. Приложение к заявлению о недобросовестной конкуренции.

В корреспонденции, поступившей 16.06.2026, заявитель представил дополнение к возражению, в котором отметил:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака ООО «Ленсвет-Энерджи» по свидетельству № 813000 была досрочно прекращена 03.06.2026 года по заявлению правообладателя товарного знака;

- заявитель отказывается от оспаривания решения Роспатента от 18.04.2025 года об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023804000 в части товаров 11 класса МКТУ;

- заявитель не занимается производством, маркировкой осветительных приборов, в связи с этим не намерен оспаривать регистрацию противопоставленного товарного знака «ЛЕНСВЕТ» по свидетельству № 833437, также не намерен регистрировать на свое имя товарный знак «ЛЕНСВЕТ» по заявке № 2023804000 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.10.2023) поступления заявки № 2023804000 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 с изменениями (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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 « **ЛЕНСВЕТ** » по заявке № 2023804000, поданной 25.10.2023, включает словесный элемент «ЛЕНСВЕТ», выполненный буквами русского алфавита, изобразительный элемент в виде уличного фонаря со светильниками.

Согласно доводам заявителя, решение Роспатента от 18.04.2025 оспаривается заявителем в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В испрашиваемой части препятствует только товарный знак по свидетельству № 813000.



Противопоставленный товарный знак «ООО "Ленсвет-Энерджи"» по свидетельству № 813000 включает словесные элементы «ООО "Ленсвет-Энерджи"», выполненные буквами русского алфавита, изобразительный элемент в виде уличного фонаря со светильниками. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Справедливость указанного противопоставления в рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не вызывает сомнений ввиду сходства основных элементов сопоставляемых обозначений, а также однородности услуг 37 класса МКТУ, представленных в перечнях заявки № 2023804000 и свидетельства № 813000.

Вместе с тем заявителем сообщено о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по заявлению правообладателя.

Данные сведения опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 03.06.2026 в Бюллетене № 11.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 813000 более не препятствует регистрации на имя заявителя обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2025, отменить решение Роспатента от 18.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023804000.