

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 03.11.2010, поданное ООО «Лакарта», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 28.05.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728240/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008728240/50 с приоритетом от 03.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение со словесными элементами «LaCarta» и «branding & identity», выполненными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесные элементы «branding & identity» расположены под элементом «LaCarta» в перевернутом виде.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.05.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728240/50 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц». Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных услуг 35 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №239297, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Сходство знаков обусловлено сходством их словесных составляющих по фонетическому признаку.

Словесные элементы «branding & identity» являются неохранными элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 03.11.2010, доводы которого сводятся к следующему. Сравнимые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку:

- по фонетическому признаку заявленное обозначение содержит помимо словесного элемента «LaCarta», еще элементы «branding & identity». Также заявленное обозначение звучит как «Ла карта», а противопоставленное как «А ля картэ»;

- у заявленного обозначения «LaCarta» отсутствует семантическое значение, а противопоставленный знак «A la Carte» в переводе с французского языка означает «сделанное что-нибудь на заказ, эксклюзивно, специально для него»;

- графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются, поскольку выполнены различными шрифтами в ином цветовом исполнении.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 28.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- распечатка с сайта www.alacartekitchens.ru;

- рекламные материалы;

- брошюра.

Также на заседании коллегии, состоявшемся 25.01.2011, заявитель устно выразил свое согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «branding & identity», а также просил учесть коллегию Палаты по патентным спорам тот факт, что правовая охрана противопоставленного товарного знака истекла.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2008) поступления заявки №2008728240/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами. К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения товаров.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение со словесными элементами «LaCarta» и «branding & identity», выполненными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесные элементы «branding & identity» расположены под элементом «LaCarta» в перевернутом виде и выполнены меньшим шрифтом по отношению к «LaCarta» [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239297 представляет собой обозначение со словесными элементами «A la Carte», выполненных оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита желтого цвета, и «KITCHENS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета меньшим размером, чем остальные элементы (самостоятельная правовая охрана данному элементу не предоставлена). Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 и 42 классов МКТУ[2].

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений «LACARTA» и «A LA CARTE» (в виду совпадения центральных частей [L-A-C-A-R-T] наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу).

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «LaCarta» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть оно

фантазийно. Противопоставленное обозначение «A la Carte» в переводе с французского означает «предлагаемый на выбор», «по выбору из меню».

Данное обуславливает вывод о несходстве знаков по семантическому фактору сходства.

Визуальное восприятие знаков потребителями различно, однако, графический фактор сходства носит вспомогательный характер и не оказывает существенного на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, в силу фонетического сходства доминирующих элементов сравниваемых обозначений они ассоциируются друг с другом.

Анализ услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], показал, что они либо совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, рынок сбыта услуг, круг потребителей, а потому являются однородными, что в возражении не оспаривается.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента.

До даты (19.11.2010) принятия возражения к рассмотрению истек срок правовой охраны противопоставленного товарного знака [2], на дату (25.01.2011) заседания коллегии Палаты по патентным спорам истек льготный шестимесячный срок (21.01.2011) для продления регистрации.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанный в оспариваемом решении Роспатента противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации товарного знака по заявке № 2008728240/50.

Исходя из изложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «branding & identity» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель, против исключения из правовой охраны данных словесных элементов не возражал.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.11.2010, отменить решение Роспатента от 28.05.2010, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008728240/50 в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526)

Неохраняемые элементы: «branding & identity».

(511)

35 - Агентства рекламные; Брэндинг; Консультации по вопросам организации и управления бизнесом; Консультации профессиональные в области бизнеса; Макетирование рекламы; Нейминг; Обновление рекламных материалов; Редактирование рекламных текстов; Реклама.

42 - Дизайн художественный; Инжиниринг; Консультации по вопросам строительства, архитектуры; Оформление интерьера; Создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; Услуги в области промышленной эстетики; Услуги дизайнеров в области упаковки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.