

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2015, поданное Акционерным обществом «Многофункциональный комплекс «Лахта центр», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706763 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013706763 подано 26.02.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «LAHTA CENTER» - [1]. Обозначение выполнено в белом, голубом, светло-синем, синем цветовом сочетании.


Решение Роспатента от 25.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706763 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 36 и 37 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ЛАХТА** по свидетельству №355984 с приоритетом от 24.05.2007 – [2]
и **ЛАНТА** по свидетельству №355983 с приоритетом от 24.05.2007 – [3],
зарегистрированными на имя ООО «ДОРСТРОЙТРЕСТ-М», Москва в отношении
однородных услуг 36 класса МКТУ;

- **ЛАХТА** по свидетельству №244807 с приоритетом от 10.10.2001
(срок действия регистрации продлен до 10.10.2021) – [4], зарегистрированным на имя
ЗАО «Растро», Санкт-Петербург в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В поступившем 16.03.2015 возражении и последующих дополнениях к нему
заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2014, основные доводы
которых сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствовал о внесении изменений в заявленное обозначение, в

соответствии с которыми в измененном обозначении  словесные
элементы «ЛАНТА-CENTER» будут выполнены в одну строку и соединены дефисом;

- с учетом таких изменений заявленное обозначение [1] и противопоставленные
знаки [2-4] не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых
обозначений;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ЛАНТА-CENTER»
- «ЛАХТА» - «ЛАНТА» отличаются фонетической длиной, а именно количеством слов,
слогов, букв, звуков;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения имеют разные смысловые
значения, а именно обозначение «ЛАНТА-CENTER», которое воспринимается как
словосочетание, ассоциируется с уникальным объектом заявителя, в то время как
слово «ЛАХТА»/«ЛАНТА» является многозначным и может вызывать в сознании
потребителя различные образы (Лахта - географическое название исторической
местности Санкт-Петербурга, а также название различных населенных пунктов,
расположенных в разных областях России (Лахта – деревня в Приморском районе, в

Карелии в Бокситогорском и Волховском районах Ленинградской области и др.), названием аэродрома в Архангельской области и др.);

- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением: противопоставленные знаки [2-4] являются словесными, в то время как заявленное обозначение – комбинированным, в котором изобразительный элемент оригинален и занимает существенную часть, как в общем восприятии обозначения, так и в пространственном соотношении. Кроме того, различие в используемой цветовой гамме и выполнение сравниваемых словесных элементов буквами разного алфавита и разными шрифтовыми единицами усиливает визуальное отличие;

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует ассоциативная связь и угроза смешения, что подтверждается проведенными результатами социологических опросов потребителей;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение приобрело широкую известность до даты подачи заявки в виду интенсивного использования и ассоциируется исключительно с заявителем;

- проект заявителя является уникальным, представляет собой комбинацию делового и общественного центра, включает около 100 технологических новшеств.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706763 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены документы, подтверждающие его позицию (справочные материалы, отчет ВЦИОМ, лингвистические заключения специалистов и т.д.).

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегия пришла к решению о правомерности выводов, указанных в заключении по результатам экспертизы, в части несоответствия заявленного обозначения в отношении части услуг 36, 37 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 23.09.2016 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2014». Не

согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 09.02.2017 по делу № СИП-697/2016 признано недействительным решение Роспатента от 23.09.2016. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.03.2015, поданное Акционерным обществом «Многофункциональный комплекс «Лахта центр» на решение экспертизы Роспатента от 25.11.2014.

В соответствии с решением Суда от 09.02.2017 по делу № СИП-697/2016 возражение, поступившее 16.03.2015, было рассмотрено повторно на заседании коллегии 10.03.2017.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2013) поступления заявки № 2013706763 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Поскольку ходатайство о внесении изменений удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежит следующее



LAHTA-CENTER

обозначение LAHTA-CENTER, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «LAHTA-CENTER», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Восприятие элемента «LAHTA-CENTER» потребителем начинается со слова «LAHTA», занимающего в обозначении первичную позицию.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в белом, голубом, светло-синем, синем цветовом сочетании.

Исходя из решения Суда от 09.02.2017 по делу № СИП-697/2016, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке № 2013706763 и противопоставленных товарных знаков [2-4]. Вместе с тем Судом было принято во внимание, что к моменту рассмотрения судебного спора заявителем были представлены безотзывные письма-согласия правообладателя противопоставленных знаков [2, 3] и правообладателя противопоставленного товарного знака [4] на использование и регистрацию товарного знака по заявке № 2013706763 в отношении всех заявленных услуг. Суд, рассмотрев заявленные требования, заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указаны словесные товарные знаки:

- **ЛАХТА** по свидетельству №355984 с приоритетом от 24.05.2007 – [2]
и **ЛАНТА** по свидетельству №355983 с приоритетом от 24.05.2007 – [3],
зарегистрированными на имя ООО «ДОРСТРОЙТРЕСТ-М», Москва в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- **ЛАХТА** по свидетельству №244807 с приоритетом от 10.10.2001 (срок действия регистрации продлен до 10.10.2021) – [4]), зарегистрированным на имя ЗАО «Растро», Санкт-Петербург в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем 11.10.2016 и 02.11.2016 были представлены письма-согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] и [4], в которых выражено безотзывное согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2013706763 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2013706763 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2015, изменить решение Роспатента от 25.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706763.