

**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 02.10.2017, поданное компанией «Lala Berlin GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Lala» по международной регистрации №1269585, при этом установила следующее.

Международная регистрация словесного знака «Lala» с конвенционным приоритетом от 06.08.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1269585 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 01.06.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1269585 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1269585 отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1269585 сходен до степени смешения с товарным знаком «O'LALA», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1269585 произносится как «лала», в то время как противопоставленный товарный знак «O'LALA» имеет иное произношение за счет разницы звучания начальных частей «олала»;

- в сравниваемых обозначениях разное количество звуков и слогов, различный состав гласных;

- в связи с тем, что сравниваемые обозначения состоят из малого количества букв, имеющиеся отличия являются существенными и вызывают различные ассоциации в сознании потребителей;

- визуально сопоставляемые обозначения отличаются друг от друга за счет различного буквенного состава начальных элементов, который определяет различное произношение;

- сравнить семантически сопоставляемые обозначения не представляется возможным, поскольку словесные элементы являются изобретенными словами;

- вместе с тем, сравниваемые обозначения могут вызывать различные ассоциации, поскольку знак по международной регистрации №1269585 является частью фирменного наименования заявителя и будет ассоциироваться с компанией «Lala Berlin GmbH», а противопоставленное обозначение в переводе с французского языка означает «ну и ну!»;

- таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения, не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности их одному владельцу, не будут смешиваться в хозяйственном обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1269585, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены результаты поиска по обозначению «Лала», проведенного в поисковой системе «Яндекс» (1).

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

С учетом конвенционного приоритета (06.08.2014) знака по международной регистрации №1269585 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, № 4322 (далее – Правила).

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.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1269585 представляет собой словесное обозначение «Lala», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «L». Правовая охрана знаку по международной регистрации испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №557522 представляет собой словесное обозначение «O'LALA», включающее в свой состав букву «O», апостроф и словесный элемент «LALA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа знака по международной регистрации №1269585 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №557522 было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически тождественный словесный элемент «LALA», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом в целом. При этом наличие в противопоставленном товарном знаке апострофа после буквы «O» фонетически разделяет его при произношении на две части «O» и «LALA».

Провести анализ по семантическому признаку сходства коллегией не представляется возможным, поскольку сравниваемые обозначения не относятся к лексическим единицам какого-либо иностранного языка и рассматриваются как фантазийные.

Довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак воспринимается как сокращение от фразы на французском языке «oh, lala! Ah lala!» и имеет семантическое значение «ну и ну!», является неубедительным и не подтвержден документальными доказательствами.

Словесные элементы сопоставляемых знаков являются словесными и выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает сравниваемые

знаки. Небольшие графические отличия в исполнении словесных элементов не являются определяющими в силу наличия их фонетического сходства.

Учитывая изложенное знак по международной регистрации №1269585 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №557522 являются сходными.

Анализ товаров 03, указанных в перечне знака по международной регистрации №1269585, и товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, показал их однородность, поскольку они относятся к родовым группам «косметические препараты, парфюмерные изделия, моющие средства, препараты для ухода за ногтями, препараты по уходу за волосами», имеют одинаковое назначение (уход за кожей, волосами, ногтями и т.д.), условия сбыта (магазины розничной и оптовой торговли, Интернет-магазины) и круг потребителей.

Вывод об однородности товаров заявителем в возражении не оспаривается.

На основании изложенного, знак по международной регистрации №1269585 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 01.06.2017.**