

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 № 2013706765 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013706765, поданной 26.02.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка и словесного элемента «ЛАХТА центр», в цветовом сочетании «белый, голубой, светло-синий, синий».

Решение Роспатента от 26.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706765 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 36, 37 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ЛАХТА** [2] по свидетельству № 355984 с приоритетом от 24.05.2007;

- ЛАНТА [3] по свидетельству № 355983 с приоритетом от 24.05.2007;

- товарные знаки [2,3] зарегистрированы ранее на ООО «ДОРСТРОЙТРЕСТ-М», Москва в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

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

В поступившем 16.03.2015 возражении и дополнениях к нему, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2014, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствует о внесении изменений в заявленное обозначение [1], в



соответствии с которыми в измененном обозначении ЛАХТА-ЦЕНТР словесные

элементы «ЛАХТА-ЦЕНТР» будут выполнены в одну строку и соединены дефисом;

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

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

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения [1] и [2-4] имеют разные смысловые значения, а именно обозначение «ЛАХТА-ЦЕНТР» воспринимается как словосочетание, ассоциирующееся с уникальным объектом заявителя, в то время как слово «ЛАХТА» 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.), название аэродрома в Архангельской области и др.);

- визуальное различие сравниваемых обозначений [1] и [2-4] обусловлено общим зрительным впечатлением: противопоставленные знаки [2-4] являются словесными, в то время как заявленное обозначение [1] – 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 разными шрифтовыми единицами усиливает визуальное отличие;
- между сравниваемыми обозначениями [1] и [2-4] отсутствует ассоциативная связь и угроза смешения, что подтверждается проведенными результатами социологических опросов потребителей;
- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение [1] приобрело широкую известность и различительную способность 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;
- заявителем приведены данные по применению судебной практики.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706765 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 несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 36, 37 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При этом коллегией было также отмечено на противоречие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленных услуг 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; заточка ножей». По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 23.09.2016 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, изменить решение Роспатента от 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706765».

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

Решением Суда от 25.01.2017 по делу № СИП-699/2016 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 26.11.2014.

В соответствии с решением Суда от 25.01.2017 по делу № СИП-699/2016 возражение, поступившее 16.03.2015, было рассмотрено повторно на заседании коллегии 16.02.2017.

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

С учетом даты (26.02.2013) поступления заявки № 2013706765 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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



обозначение ЛАХТА-ЦЕНТР [1].

С учетом внесенных изменений обозначение по заявке № 2013706765 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «ЛАХТА-ЦЕНТР»,

выполненный заглавными буквами русского алфавита. Восприятие элемента «ЛАХТА-ЦЕНТР» потребителем начинается со слова «ЛАХТА», занимающего в обозначении первичную позицию. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в сине-бело-светло-сине-голубом цветовом сочетании.

Исходя из решения Суда от 25.01.2017 по делу № СИП-699/2016, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] по заявке № 2013706765 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 правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-4] на регистрацию товарного знака по заявке № 2013706765. 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 с учетом представленных в рамках судебного контроля писем-согласий третьих лиц.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указаны словесные товарные знаки [2-4], правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Вместе с тем, заявителем 11.10.2016 и 02.11.2016 были представлены письма-согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-4], в которых выражено безотзывное согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке № 2013706765 в качестве товарного знака.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2013706765 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 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706765.