

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.02.2017, поданное ООО «Фреш энд Фэшн», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015726897, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015726897, поданной 26.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки



В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение ,  
выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита – (1).

Роспатентом 25.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение в силу своего семантического значения (lunch to go – в переводе с англ. языка означает ланч «с собой», ланч «на вынос», см. <http://dic.academic.ru/>) для части заявленных товаров 18 класса МКТУ (например,

коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; мешки (конверты, сумки) кожаные для упаковки; сумки хозяйственные) и услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью и указывает на назначение товаров и услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении остальных заявленных товаров 18 класса МКТУ является ложным (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Также было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком по свидетельству №416780 с приоритетом от 09.10.2008, зарегистрированным на имя ООО «Кинг-Лион Фудс», Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (2).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Lunch To Go» представляет собой словосочетание, перевод и толкование которого отсутствует в таких поисковых системах как, «Google Переводчик» (<https://translate.google.ru/>), электронный словарь «Мультитран» (<http://www.multitran.ru/>) и «АВВУ Lingvo» (<http://www.lingvo.ru/>);

- перевод с русского языка на английский язык для словосочетаний «ланч с собой» и «ланч на вынос» в словарях на [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru) ([http://universal\\_ru\\_en.academic.ru/](http://universal_ru_en.academic.ru/)) также не найден;

- для перевода с русского на английский язык словосочетаний «ланч с собой» и «ланч на вынос» используются другие конструкции, в частности переводчик «Google Переводчик» предлагает словосочетания «with a lunch» и «lunch takeaway» соответственно;

- в целом словосочетание «Lunch To Go» не имеет однозначного прямого перевода, в частности, может быть переведено как «обед идти» («lunch» - обед (обычно около полудня, в течение рабочего дня), ланч, ленч, обедать (в середине рабочего дня); «to go» («go») - идти, ехать, двигаться, ходить; движение, хождение, ходьба);

- для того, чтобы сформулировать описательную характеристику заявленных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, маркированных этим обозначением, необходимы

домысливания и дополнительные рассуждения, которые могут быть различными, вызывая в сознании потребителя лишь ассоциативное восприятие с какой-то едой, в связи с чем заявленное обозначение не может носить описательный характер, так как прямо не указывает на вид, свойства и назначение товаров/услуг;

- поскольку заявленное обозначение носит фантазийный характер, оно не может являться ложным применительно к заявленным товарам и услугам. Указанное подтверждается например, регистрацией товарного знака «Мини-ланч» на имя компании Сойра Инвестментс Лимитед (VG) по свидетельству № 409453 для товаров 16, 18, 25, 28 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- несмотря на звуковое тождество словесных элементов «Lunch» и «ЛАНЧ», наличие в заявляемом обозначении дополнительного элемента «То Го» удлиняет при произношении звуковой ряд словосочетания в целом и создает второе ударение на предпоследний слог «го»;

- сравниваемые обозначения несходны визуально, так как общее зрительное впечатление, вид шрифта и графическое написание букв, расположение букв по отношению друг к другу, использование разных алфавитов для написания словесных элементов, цвет (цветовое сочетание) различное;

- с точки зрения семантики совпадение значения только одного словесного элемента «Lunch» заявляемого обозначения со словесным элементом «ЛАНЧ» противопоставленного знака не приводит к семантическому сходству сравниваемых обозначений в целом, семантические ассоциации, заложенные в сравниваемые обозначения различны;

- установленное отсутствие сходства сравниваемых обозначений приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных услуг 35 класса МКТУ, маркированных ими;

- кроме того, заявитель отмечает, что с начала своей производственной деятельности (август 2015г.) активно использует заявленное обозначение на

выпускаемой продукции (на сайтах [www.lunchtogo.ru](http://www.lunchtogo.ru) и [www.lunch2go.ru](http://www.lunch2go.ru); информация, в социальных сетях, в выставках-ярмарках)

На основании изложенного заявитель просит отменить решения Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи заявки (26.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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 изготовителя товара.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 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.

Заявленного обозначения представляет собой словесное обозначение



, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита

– (1).

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 18 класс МКТУ – «бумажники; визитницы; зонты; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; клапаны кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; портмоне; мешки [конверты, сумки]

кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портпледы; сумки для одежды дорожные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; рюкзаки; саквояжи; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки школьные; сумки; чемоданы [багаж]»;

- 35 класс МКТУ – «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью их розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа розничная или оптовая товаров, в том числе товаров, указанных в 18 классе; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе указанных в 18 классе; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе указанных в 18 классе; услуги по поисковой оптимизации интернет-сайта; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по развозной продаже товаров, в том числе указанных в 18 классе; услуги розничной продажи товаров, в том числе указанных в 18 классе, по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров, в том числе указанных в 18 классе, с использованием телемагазинов или

интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, в том числе указанными в 18 классе]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «Lunch To Go» в силу смыслового значения (lunch to go – в переводе с англ. языка означает ланч «с собой», ланч «на вынос», см. <http://dic.academic.ru/>) в отношении части заявленных товаров 18 класса МКТУ (коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; мешки (конверты, сумки) кожаные для упаковки; сумки хозяйственные) и всех услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что в целом обозначение «Lunch To Go» не выявлено и, следовательно, оно не является фразеологизмом (устойчивым словосочетанием), поэтому обозначение «Lunch To» следует рассматривать как состоящее из двух частей «Lunch» и «To Go» или из трех частей «Lunch, «To», «Go» (Lunch – обед (обычно в полдень в середине рабочего дня), легкая закуска; To – пред. к, для, в, по, при, под, о, до, от; Go – пойти, идти, ходить, проходить, ехать, двигаться, и др., см. Яндекс-словари).

В переводе с английского языка на русский язык «To Go», действительно, может означать «на вынос», «с собой» (например, кофе). Однако, данное обозначение многозначно и имеет другие значения: разговорное выражение «осталось»; «проходная сумма»; неопределенная форма глагола «go».

С учетом семантики обозначения в целом оно не способно прямо характеризовать товары и услуги, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015726897.

Также следует отметить, что элемент обозначения «To Go», используемый в значении «на вынос», «с собой», обычно применяется при заказе в кафе быстрого питания и означает, что посетителю будет выдана еда в бумажном пакете, см. <http://dic.academic.ru/>.

Таким образом, коллегия полагает, что применительно к заявленным товарам 18 класса МКТУ, представляющим собой изделиям из кожи (т.е. не относящихся к упаковке из бумаги, в которой осуществляется вынос еды), и услугам 35 класса МКТУ, представляющим собой услуги по рекламе и изучению рынка (т.е. не относящихся к услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), обозначение «Lunch To Go» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного словесный элемент «Lunch To Go» не может быть признан характеризующим заявленные товары 18 и услуги 35 классов МКТУ или вводящим в заблуждение потребителей относительно товаров и услуг тех же классов и, как следствие, противоречащим требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение не соответствует нормам, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением (1) в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №416780 – (2).



Противопоставленный знак  – (2) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде изображение стилизованной ленты, на фоне которой расположен словесный элемент «ЛАНЧ», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Lunch» и «ЛАНЧ» (ланч – от английского слова lunch – прием пищи в полдень).

При этом коллегия учитывала, что словесный элемент «Lunch» понятен российскому потребителю, занимает начальную позицию и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Довод заявителя относительно того, что семантические ассоциации, заложенные в сравниваемые обозначения различны, не может быть признан убедительным, поскольку, как было указано выше, обозначение «Lunch To Go» не является устойчивым словосочетанием, имеющим значение, отличное от значений входящих в него слов, в силу чего обозначения «Lunch To Go» и «ЛАНЧ» будут восприниматься потребителем в близком друг к другу значении, а именно как второй завтрак, прием пищи в полдень, т.е. вызывать сходные смысловые ассоциации.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением (1) и противопоставленным знаком (2) имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Lunch» и «ЛАНЧ».

Сравнение услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама телевизионная»

Заявленные услуги (указанные выше) и услуги, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2) однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к одному роду (виду) услуг («услуги по продвижение товаров [для третьих лиц]» (которые включает в себя рекламу и услуги по продаже товаров), либо

«услуги по исследованию рынка», либо «менеджмент в сфере бизнеса»), и соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей.

С учетом изложенного, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №416780 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента в данной части – правомерным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2017, отменить решение Роспатента от 25.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015726897.**