

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2023 возражение, поданное ООО «Мотивационные решения», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722276, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «LOOKY» по заявке №2022722276 с приоритетом от 08.04.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022722276 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «LUKI», «ЛУКИ», зарегистрированными под №0176844, №0163510 с приоритетом от 01.11.1996 на имя компании Луки Кунгсгата 33, 13-й этаж, С-111 56 Стокгольм,

Швеция в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с Решением Суда по интеллектуальным правам № СИП-819/2022 от 02.05.2023 правовая охрана товарных знаков, которые были противопоставлены заявленному обозначению по заявке №2022722276, была досрочно прекращена в отношении части товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ;

- оставшиеся товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых испрашивается к регистрации заявленное обозначение;

- в связи с вышеизложенным, противопоставленные ранее товарные знаки по свидетельствам №№ 176844, 163510 более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В материалы дела заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам № СИП-819/2022 от 02.05.2023 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.04.2022) поступления заявки №2022722276 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022722276 заявлено словесное обозначение «LOOKY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №176844 представляет собой словесное обозначение «ЛУКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №163510 представляет собой словесное обозначение «ЛУКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством, которое обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, числом слогов в обозначениях, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям словесные элементы противопоставленных товарных знаков не имеют семантических значений, в связи с чем семантический критерий сходства не может быть применим.

С учетом того, что сравниваемые обозначения являются словесными, выполнены стандартными шрифтовыми единицами и не имеют графических особенностей, визуальный критерий сходства носит, в данном случае, второстепенный характер.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявителем в возражении не оспаривается сходство сопоставляемых обозначений.

Относительно анализа однородности заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ и товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает, что выявлены новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.01.2023.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем сведения о том, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.05.2023 по делу СИП-819/2022 [1] было установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №176844 досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы, записанные для вычислительных машин, в том числе оперативного обслуживания, программы для мониторов» вследствие его неиспользования.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №163510 досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы, записанные для вычислительных машин, в том числе оперативного обслуживания, программы для мониторов», услуг 42 класса МКТУ «составление программ и разработка программного обеспечения для вычислительных машин, аренда машинного времени для использования базами данных, консультации в области вычислительной техники» вследствие его неиспользования.

Таким образом, с учетом вышеуказанных обстоятельств, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №176844 действует, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «электрическая аппаратура для наблюдения и контроля» и услуг 42 класса МКТУ «бюро по редактированию материалов, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная, реализация товаров».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №163510 действует, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «электрическая аппаратура для наблюдения и контроля» и услуг 42 класса МКТУ «технические исследования, инженерные, конструкторские чертежные работы, инженерные работы (экспертиза), разработка и внедрение медицинских технологий, здравоохранение, больницы, лечебницы, в том числе частные, клиники, диспансеры, медицинская помощь, массаж, физиотерапия, консультации фармацевтические, консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, в частности, медицинские, бюро по редактированию материалов, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная, реализация товаров».

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1, 2, 3, 4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности показал, что заявленные товары 09 класса МКТУ «загружаемое программное обеспечение, а именно программное обеспечение, предназначенное для размещения пользователями информации о себе и для коммуникации между собой, создания виртуальных сообществ, участия в обсуждениях, загрузки, скачивания, потоковой передачи, размещения, отображения, ведения блогов, ссылок и обмена аудио, видео и иным контентом» и товары 09 класса МКТУ «электрическая аппаратура для наблюдения и контроля» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№176844, 163510 не

являются однородными, поскольку относятся к различному виду и роду товаров, имеют абсолютно разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «незагружаемое программное обеспечение, а именно программное обеспечение, предназначенное для размещения пользователями информации о себе и для коммуникации между собой, создания виртуальных сообществ, участия в обсуждениях, загрузки, скачивания, потоковой передачи, размещения, отображения, ведения блогов, ссылок и обмена аудио, видео и иным контентом» и услуги 42 класса МКТУ «бюро по редактированию материалов, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная, реализация товаров» товарного знака по свидетельству №176844, услуги 42 класса МКТУ «технические исследования, инженерные, конструкторские чертежные работы, инженерные работы (экспертиза), разработка и внедрение медицинских технологий, здравоохранение, больницы, лечебницы, в том числе частные, клиники, диспансеры, медицинская помощь, массаж, физиотерапия, консультации фармацевтические, консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, в частности, медицинские, бюро по редактированию материалов, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная, реализация товаров» товарного знака по свидетельству №163510 не являются однородными, поскольку относятся к разному виду и роду услуг, имеют разное назначение, услуги оказываются разными предприятиями и организациями.

В силу отсутствия однородности товаров и услуг нет оснований полагать, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному изготовителю и будут смешаны в гражданском обороте потребителями.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2023, отменить решение Роспатента от 28.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022722276.