

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 15.06.2021 возражение, поданное ИП Копыловым С.В., г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701095, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020701095 с приоритетом от 10.01.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 34, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701095 в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 43 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ, а также в отношении другой

части заявленных услуг 43 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1,6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «lounge» (с англ. гостиная Syn: living room, sitting room б) холл, комната для отдыха (в отеле, клубе и т. п.) cocktail lounge ≈ коктейльный зал, бар, буфет, закусочная; небольшой ресторан (в гостинице и т. п.); см. Интернет, www.dic.academic.ru - Большой англо-русский и русско-английский словарь) указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг 34, 41, 43 классов МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с заявкой «» (по № 2019733442 с приоритетом от 10.07.2019) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [1];

Л У Н А



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 595251 с приоритетом от 27.03.2015) в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020701095, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЛУНА ЛАУНЖ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют звучание [ЛУНА] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- таким образом, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.02.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 34, 41, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (10.01.2020) поступления заявки №2020701095 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде квадрата и перевернутого полумесяца, и из словесных элементов «LUNA», «lounge», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «lounge», который является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «комната для отдыха; коктейльный зал» (<https://translate.academic.ru/lounge/en/ru/>), то есть для всех заявленных товаров и услуг 34 «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; коробки спичечные; пепельницы; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос», 41 «выездное кальянное обслуживание [развлечение]; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кальянный сервис в развлекательных заведениях; кальянный сервис на дому; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; организация и проведение кальянных церемоний; организация и проведение концертов; организация кальянных залов и клубов; организация конкурсов развлекательных;

организация корпоративных вечеринок, частных вечеров, презентаций и встреч, свадеб, юбилеев, праздников, развлекательных мероприятий; предоставление услуг кальянных комнат [развлечение]; предоставление услуг кальянных мастеров [развлечения]; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги инструкторов [обучение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги шоу-баров [развлечения]; шоу-программы», 43 «аренда кальянного оборудования; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафе-кальянные; кафетерии; организация выездного кальянного обслуживания; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат передвижных строений, в том числе шатров для выездного ресторанного обслуживания, для кальянных церемоний; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» классов МКТУ данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров и услуг, указывая на их вид и назначение (товары, которые возможно заказать в коктейль-баре/услуги, связанные с заказом напитков, еды, курительных смесей в коктейль-баре). Следовательно, для указанных товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «lounge» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленное обозначение по заявке [1] «» является комбинированным, состоящим из геометрических фигур в виде прямоугольника и в виде стилизованной сферы, и из словесного элемента «LUNA», выполненного

оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что указанная противопоставленная заявка [1] была отозвана, о чем была внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 27.07.2021, в связи с чем данное противопоставление может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Л У Н А

Противопоставленный знак [2] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесного элемента «ЛУНА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывалось по тексту заключения выше, словесный элемент «lounge» заявленного обозначения является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «LUNA»/«ЛУНА» (LUNA является транслитерацией слова ЛУНА), при этом луна представляет собой «небесное тело, спутник Земли, светящийся отражённым солнечным светом» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/100874>).

Графические отличия сравниваемых обозначений, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак

носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегия обращает внимание на то, что чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения услуг и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 41 класса МКТУ «выездное кальянное обслуживание [развлечение]; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кальянный сервис в развлекательных заведениях; кальянный сервис на дому; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; организация и проведение кальянных церемоний; организация и проведение концертов; организация кальянных залов и клубов; организация конкурсов развлекательных; организация корпоративных вечеринок, частных вечеров, презентаций и встреч, свадеб, юбилеев, праздников, развлекательных мероприятий; предоставление услуг кальянных комнат [развлечение]; предоставление услуг кальянных мастеров [развлечения]; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги инструкторов [обучение]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги шоу-баров [развлечения]; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; предоставление оборудования для караоке; представления театрализованные; представления театральные; прокат декораций для шоу-программ; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; шоу-программы»

противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере развлечений, а также к услугам в области культурно-просветительской деятельности, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафе-кальянные; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечение]» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам, предоставляемым учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для употребления, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2021.