

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Сомовым Д.И., г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771526 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021771526, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения :

- с товарным знаком «LYARGO» (свидетельство №673381 (1), приоритет от 17.10.2017), зарегистрированным на имя Лямовой Н.Т., г. Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЛЯРГО» (свидетельство №560128 (2), приоритет от 13.09.2013), зарегистрированным на Кирьяку Т.Н., г. Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и знаки (1-2) не являются сходными фонетически, так как товарные знаки «Лярго» и «LYARGO» имеют в составе слов букву «я», а в составе слова заявленного обозначения «LAR-GO» букву «а». Кроме того, товарный знак «LYARGO» имеет ударение на букву «о», «Лярго» ударение на «я», а «LAR-GO» имеет два ударения, так как оно состоит из двух слов, «LAR» на «а» и «GO» на «о»;

- сравниваемые обозначения отличаются и визуалью, так как знак «Лярго» (2) написан кириллицей, а обозначение «LAR-GO» латиницей. Также товарные знаки «Лярго» и «LYARGO» состоят из двух слов, а обозначение «LAR-GO» из двух слов, «LAR» - сокращение от имени дизайнера Лариса (LARISA) и английского слова «GO», что в переводе означает «вперёд». Знак «Лярго» (2) написан курсивом и имеет одну заглавную букву, а в слове «LAR-GO» все буквы заглавные и есть дефис. Товарный знак «LYARGO» (1) имеет 6 букв и написан полужирным шрифтом, а «LAR-GO» жирным шрифтом. Кроме того, у знака «Лярго» (2) цвет шрифта белый, у знака «LYARGO» (1) черный шрифт, а у «LAR-GO» зелёный шрифт;

- внешняя форма заявленного обозначения и знаков (1-2) отличны. Знак «Лярго» (2) написан курсивом, с заглавной буквы, знак «LYARGO» (1) написан полужирным шрифтом с апострофом над буквой «о», обозначение «LAR-GO» написан жирным шрифтом с дефисом в составе слова;

- вид и характер изображений заявленного обозначения и знаков (1-2) различаются. «Лярго» выполнен в каллиграфическом стиле, «LYARGO» в антикваном стиле, а «LAR-GO» написано в стиле неогротеск. Сочетание цветов и тонов сравниваемых обозначений также различно. «Лярго» написано белым шрифтом на

чёрном фоне, “LYARGO” написано чёрным шрифтом на белом фоне, а “LAR-GO” зелёным шрифтом на жёлтом фоне;

- сходные элементы в составе заявленного обозначения и знаков (1-2) не выявлены, так как товарный знак “Лярго” использует цветовое сочетание “чёрно-белое”, шрифт курсивом, с каллиграфическими элементами, написанный кириллицей, прописными буквами. Товарный знак “LYARGO” использует цветовую комбинацию “чёрно-белую”, имеет апостроф над буквой “о”, в составе слова есть буква “Y”. Заявленное обозначение “LAR-GO” имеет цветовую комбинацию “зелено-жёлтую”, имеет дефис в составе слова, написан жирным шрифтом;

- смысловые значения между сравниваемыми обозначениями различаются, так как словесные элементы “LAR-GO” заявленного обозначения включают английское слово “GO”, которое в переводе означает “вперед”.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента;
2. Распечатки обозначений «LAR-GO», «Лярго», «LYARGO».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.10.2021) поступления заявки №2021771526 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «LAR-GO», выполненных

через дефис стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника желтого цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента, составляющего заявленное обозначение. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в желтом, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «LYARGO» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента, составляющего заявленное обозначение. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «лярго». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ.

В отношении анализа сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-2), коллегией было установлено следующее.

Как заявленное обозначение, так и противопоставленные ему знаки (1-2) не имеют лексических значений, в связи с чем провести их сравнение по семантическому критерию сходства невозможно. Указанное снижает значение семантического фактора восприятия сравниваемых обозначений. Ассоциации, закладываемые заявителем в исследуемое обозначение («LAR» – сокращение от имени «Лариса», «GO» - от англ. «вперед», в целом воспринимается как «лариса, вперед») неочевидны, сведений о восприятии заявленного обозначения в приведенном заявителем значении с возражением представлено не было.

Относительно фонетического критерия сходства было установлено следующее.

Заявленное обозначение «LAR-GO» прочитывается как «ларго».

Противопоставленные знаки (1-2) имеют звучание «лярго».

Сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства, обусловленной совпадением четырех звуков из пяти (л, р, г, о), расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, различающимися являются лишь гласные буквы «а» / «я», входящие в состав первого слога. Вместе с тем, в силу фантазийности данных слов, ударение в них не фиксировано, при этом, в случае их прочтения с ударением на второй слог упомянутые отличающие гласные буквы будут иметь нечетное произношение в силу их нахождения в слабой редуцированной позиции. Изложенное сводит к минимуму фонетические различия между сравниваемыми обозначениями.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-2) имеют отдельные графические отличия в виде исполнения словесных элементов заявленного обозначения и знака (2) буквами русского / латинского алфавита, различного цветового и шрифтового оформления заявленного обозначения и знака (2), а также различий в цветовом решении заявленного обозначения и знака (1), в виде наличия буквы «У» в составе знака (1) и отсутствующей в заявленном обозначении и т.д.

Вместе с тем, следует отметить и отдельные признаки графического сходства между заявленным обозначением и знаком (1) в виде исполнения их словесных элементов заглавными буквами латинского алфавита, начертание большинства графем их словесных элементов совпадает.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил). С учетом вышеизложенного коллегия пришла к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) друг с другом в целом, основанное на высокой степени фонетического сходства их

основных индивидуализирующих элементов, при сниженном значении семантического фактора восприятия, а также несмотря на их графические отличия.

Заявитель приводит сравнение заявленного обозначения с обозначением, фактически используемым правообладателем знака (1), что не соответствует норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно которой сравнению подлежат заявленное обозначение и обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков и содержащиеся в Госреестре.

Товары 25 класса МКТКУ «одежда верхняя» заявленного обозначения и знаков (1-2) идентичны. Кроме того, заявленные товары 25 класса МКТУ «одежда верхняя» однородны и иным товарам 25 класса МКТУ противопоставленных регистраций, относящимся к различным видам одежды, обуви, головным уборам (и их частям) за счет возможности их совместного производства, реализации, круга потребителей. Изложенное в возражении никак не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями

соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.