


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шарм», Республика Татарстан, город Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742459, при этом установила следующее.




Обозначение «» по заявке № 2018742459, поданное 02.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742459 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.


В тоже время в отношении всех услуг 43 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны было отказано по основанию несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству №643189 с приоритетом от 19.01.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЛАФАМАРКЕТ", 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 71, кв.23, в том числе, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству №584324 с приоритетом от 12.02.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Проджект Джун», 115035, Москва, ул. Пятницкая, д. 6/1, стр. 1, этаж 1, пом. XIV, комн. 8, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643189 предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2018742459;

- заявитель согласен с указанием словесного элемента «LOUNGE CAFE» в качестве неохраняемого;




- заявленное обозначение и противопоставленный знак «  » по свидетельству №584324 не являются фонетически сходными, так как сравниваемые словесные элементы «LAFА LOUNGE CAFE» и «LAFFA LAFFA GOOD MOOD FOOD» имеют различное количество слов, слогов, звуков и букв; не являются визуально сходными, поскольку выполнены разным шрифтом, имеют различающиеся изобразительные композиции; не являются семантически сходными, поскольку имеют разное толкование при переводе с иностранных языков;

- сравниваемые объекты различаются по трем критериям сходства, что позволяет им сосуществовать на рынке при маркировке однородных товаров без опасности смешения потребителями.

К рассматриваемому возражению приложен оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью "ЛАФАМАРКЕТ", 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 71, кв.23, в адрес заявителя Общества с ограниченной ответственностью «ШарМ», 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Энергетиков, 11, 28, для всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2018742459.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.11.2019 и зарегистрировать обозначение



«  » по заявке № 2018742459 для всех заявленных услуг.

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

С учетом даты (02.10.2018) подачи заявки № 2018742459 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 20.07.2015 № 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

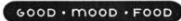


Обозначение «  » по заявке № 2018742459 является комбинированным, включает словесные элементы «LАFA» и «LOUNGE CAFE», выполненные буквами латинского алфавита, в две строки, изображенные на фоне темного прямоугольника. Решением Роспатента от 25.11.2019 в регистрации товарного знака по заявке №2018742459 отказано для услуг 43 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №584324



«  » является комбинированным, включает словесные элементы «LAFFA LAFFA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слова выполнены в два ряда друг над другом на фоне облаков. Под словами по всей длине размещен вытянутый прямоугольник со скругленными краями, внутри которого расположены словесные элементы «GOOD. MOOD. FOOD», выполненные буквами латинского алфавита, правовая охрана в отношении которых не испрашивалась. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №584324




«  » является комбинированным, включает словесные элементы «ЛАФА» и «МАРКЕТ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного жирафа, расположенного слева от словесных элементов. Слово «МАРКЕТ» указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Заявленное обозначение, а также противопоставленные товарные знаки являются комбинированными. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии

обозначения в целом, именно благодаря словесному элементу обозначение запоминается потребителем.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, выполняющим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «LAFА».



Особенности исполнения букв А в заявленном обозначении в виде символов «» не препятствуют прочтению его как «LAFА», так как графема буквы «А» и указанного символа совпадают. Кроме того, в описании заявленного обозначения



при подаче заявки словесный элемент «» указан как «LAFА».

Доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков являются словесные элементы «LАFFА», «ЛАФА».

Фонетическое сходство словесных элементов «LAFА», с одной стороны, и «LАFFА», «ЛАФА», с другой стороны, обусловлено совпадающим набором слогов, звуков и их очередностью.

Ссылки заявителя на семантику сравниваемых словесных элементов не убедительны, так как в приведенных источниках содержится толкование слов, а не их перевод.

Сравниваемые словесные элементы «LAFА» и «LАFFА», «ЛАФА» не имеют лексического значения, так как перевод этих слов не установлен ни с одного из распространенных европейских языков, поэтому семантический критерий сходства не применяется.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] установлено по фонетическому критерию сходства доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений.

Заявителем в возражении не оспаривается вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака [2] согласия в отношении регистрации




заявленного обозначения «» по заявке № 2018742459 для всех услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.




Заявленное обозначение «» по заявке № 2018742459 и



противопоставленный товарный знак [2] «» не являются тождественными, выполнены буквами разного алфавита. Информации о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица,



оказывающего услуги 43 класса МКТУ под обозначением «» по заявке № 2018742459 и смешения его с правообладателем противопоставленного товарного знака [2] в материалы дела не представлено.

Таким образом, противопоставление товарного знака [2] может быть снято. Тем не менее, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 43 класса МКТУ, в связи с наличием противопоставленного товарного знака [1], зарегистрированного в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена правовая охрана в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны;*

рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», представляющих собой услуги предоставления мест временного проживания, услуги проката и услуги обеспечения питанием.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские», которые являются видовыми относительно родовых групп «услуги по обеспечению питанием», «прокат», «услуги предоставления мест временного проживания».

Заявленная услуга 43 класса МКТУ «ясли» представляет собой услугу сочетающую воспитание и временное пребывание, что может быть признано однородным услуге «пансионаты» противопоставленного товарного знака [1], так как под пансионатом понимается учебное заведение, в котором проживают ученики (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Павленов Ф., 1907).

Таким образом, сравниваемые услуги совпадают по родовой принадлежности, имеют одинаковые условия оказания, общий круг потребителей и лица, оказывающие эти услуги, могут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения товарного знака по заявке №2018742459 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 584324.

На основании изложенного коллегия отмечает, что правомерность принятого решения обусловлена сходством заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1], а также однородностью сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, следовательно для названных услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2019.