

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 16.03.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Многофункциональный комплекс «Лахта центр», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706762, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013706762 подано 26.02.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38-45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «LAKHTA CENTER». Обозначение выполнено в белом, голубом, светло-синем, синем цветовом сочетании.

Роспатентом 24.11.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706762 в отношении услуг 35 (части) и всех услуг 38-45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарным знаком **ЛАХТА** по свидетельству №244807 с приоритетом от 10.10.2001 (срок действия регистрации продлен до 10.10.2021) – [2], зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем 16.03.2015 возражении и дополнениях к нему заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2014, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствует о внесении изменений в заявленное обозначение, в



соответствии с которыми в измененном обозначении словесные элементы «LAKHTA-CENTER» будут выполнены в одну строку и соединены дефисом;

- с учетом таких изменений заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «LAKHTA-CENTER» - «ЛАХТА» отличаются фонетической длиной, а именно количеством слов, слогов, букв, звуков;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения, а именно обозначение «LAKHTA-CENTER», которое воспринимается как словосочетание, ассоциируется с уникальным объектом заявителя, в то время как слово «ЛАХТА» является многозначным и может вызывать в сознании потребителя различные образы (Лахта - географическое название исторической местности Санкт-Петербурга, а также название различных населенных пунктов, расположенных в разных областях России (Лахта – деревня в Приморском районе, в Карелии в Бокситогорском и Волховском районах Ленинградской области и др.), названием аэродрома в Архангельской области и др.);

- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением: противопоставленный знак является словесным, в то время как заявленное обозначение – комбинированным, в котором изобразительный элемент оригинален и занимает существенную часть, как в общем восприятии обозначения, так и в пространственном соотношении. Кроме того, различие в используемой цветовой гамме и выполнение сравниваемых словесных элементов буквами разного алфавита и разными шрифтовыми единицами усиливает визуальное отличие;

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует ассоциативная связь и угроза смешения, что подтверждается проведенными результатами социологических опросов потребителей;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение приобрело широкую известность до даты подачи заявки в виду интенсивного использования и ассоциируется исключительно с заявителем;

- проект заявителя является уникальным, представляет собой комбинацию делового и общественного центра, включает около 100 технологических новшеств;

- заявителем приведены данные по применению судебной практики.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706762 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- справочные материалы о значении слова «Лахта»; сведения о заявителе и оказываемых услугах; сведения о проекте «Лахта центр» (проектная и разрешительная документация; внутренние и аналитические отчеты; распечатки из сети Интернет, полиграфическая, сувенирная, рекламная продукция) и т.д. - [3];

- отчет ВЦИОМ «Определение уровня известности обозначений со словесным элементом «ЛАНТА» в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ; лингвистические заключения, подготовленные сотрудниками отдела культуры русской речи ФГБУ Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук; заключения

№ 86-2015 от 04.06.2015 и 216-2015 от 27.10.2015 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН, подготовленные по результатам социологических исследований; научно-практическое заключение по вопросам, связанным с регистрацией товарного знака, подготовленное СПбГЭУ) – [4].

Ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение было удовлетворено коллегией. Вместе с тем, написание словесных элементов «LAKHTA-CENTER» в одну строку через дефис не повлечет существенные изменения заявленного обозначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2016, представителями заявителя был представлен ряд ходатайств:

- заявителем изложена просьба о переносе заседания коллегии, поскольку в силу внесения изменений в заявленное обозначение исключена возможность отказа в регистрации. Заявитель обратился в Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева для получения письменного заключения по вопросу толкования нормы пункта 2 статьи 1500 Кодекса. Кроме того, перенос на январь 2017 года мотивирован также тем, что заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака [2] для получения согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку [2], а также было подано заявление о неиспользовании товарного знака [2] в Суд по интеллектуальным правам. Заявителем изложена просьба о новой дате заседания коллегии на январь 2017 года - [5];

- заявителем изложена просьба о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью подготовки ходатайства в Роспатент об обращении в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ положениям Кодекса о рассмотрении возражений на отказ в регистрации товарного знака с учетом правоприменительной практики (право на защиту и правовую определенность). Там же заявителем отмечено, что вопросы и основания, по которым решение не было утверждено Руководителем, должны быть известны заявителю - [6];

- заявителем изложена просьба о переносе заседания коллегии с целью ознакомления и выработки позиции по расширению перечня однородных услуг 37 класса МКТУ - [7];

- коллегии заявлен отвод в полном составе, поскольку два члена из всего состава коллегии участвовали в двух предыдущих рассмотрениях дела - [8].

В удовлетворении ходатайств [5-8] было отказано коллегией, о чем сделана соответствующая запись в протоколе заседания от 25.08.2016. При оценке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства не исследуется вопрос о неиспользовании противопоставленного товарного знака [2] или неправомерности предоставления ему правовой охраны. Рассмотрение возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, в том числе сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Ожидание наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] административным порядком не предусмотрено. Намерения заявителя обратиться в Конституционный суд РФ с вопросом толкования применяемого законодательства ведет к необоснованному затягиванию делопроизводства и не влияет на правовую оценку правомерности/неправомерности принятого Роспатентом решения в рамках административного порядка рассмотрения.

В отношении необходимости получения согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве знака обслуживания коллегия отмечает следующее. Согласно материалам дела о существовании противопоставленного товарного знака [2] заявитель узнал 28.04.2014, когда в его адрес было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, то есть более чем за 2 года до рассмотрения настоящего возражения. Обращение заявителя к правообладателю товарного знака [2] о предоставлении согласия датировано 24.08.2016, при этом коллегия не располагает сведениями о результатах обращения,

имеющих правовое значение. Таким образом, у заявителя было достаточно времени для проведения необходимых переговоров и реализации своего права на защиту в рамках пункта 6 (2) [абзац 5] статьи 1483 Кодекса. Перенос заседания коллегии по указанному основанию ведет к затягиванию делопроизводства.

В отношении вопросов и оснований, по которым решение не было утверждено Руководителем Роспатента и которые должны быть известны заявителю, коллегия отмечает следующее.

На основании пункта 6.3 Правил ППС возражение, поступившее 16.03.2015, направлено на рассмотрение в ином составе коллегии. На заседании коллегии было озвучено, что, по мнению Руководителя Роспатента доказательства, имеющиеся в деле, недостаточны для вывода коллегии о несходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения.

Таким образом, представители заявителя были проинформированы относительно причин неутверждения решения. Им также была предоставлена возможность высказать свою позицию и еще раз более детально прокомментировать имеющиеся в деле документы. В связи с изложенным следует констатировать, что в рамках проведенного заседания всем представителям заявителя была предоставлена возможность для реализации своего права на защиту.

Как было указано выше, в удовлетворении ходатайства об отводе [8] было отказано коллегией. В соответствии с пунктом 4.3. Правил ППС, представитель лица, подавшего возражение, вправе заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. По мнению коллегии, мотивы, приведенные в отводе, не отвечают требованиям, изложенным в пункте 4.2. Правил ППС. Так, согласно указанному пункту 4.2. Правил ППС, «в состав коллегии палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение».

Расширение перечня однородных услуг 37 класса МКТУ [7] в рамках данной заявки невозможно, поскольку в перечне заявленных услуг указанный класс отсутствует как таковой.

На основании упомянутого выше, изложенные в ходатайствах [5-8] аргументы не препятствуют рассмотрению возражения, поступившего 16.03.2015, по существу в административном порядке с учетом всех изложенных в деле обстоятельств.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2013) поступления заявки №2013706762 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Поскольку ходатайство о внесении изменений удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежит следующее



ЛАКНТА-CENTER

обозначение [1]

С учетом внесенных изменений обозначение по заявке №2013706762 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «ЛАКНТА-CENTER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в белом, голубом, светло-синем, синем цветовом сочетании.

Согласно пункту 6.3.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения,

состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный».

Внесение изменений в заявленное обозначение [1] не приводит к существенному изменению смыслового значения словесного элемента «LAKHTA-CENTER», имеющего транслитерацию буквами русского языка «ЛАХТА-ЦЕНТР». Словесный элемент «LAKHTA-CENTER» («ЛАХТА-ЦЕНТР») не образует устойчивого словосочетания, значение которого отличалось бы от значения, образующих его слов, написанных через дефис.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №244807 – [1].

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение **ЛАХТА**, выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака [2] в заявленное обозначение. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] также подтверждается научно-практическим заключением по вопросам, связанным с регистрацией товарного знака, подготовленным СПбГЭУ [6].

При этом коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак [2] включает единственное слово «ЛАХТА». В то же время в заявленном обозначении [1] словесный элемент «LAKHTA» имеет транслитерацию буквами русского языка слова «ЛАХТА», что также отмечено в описании в материалах заявки. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] могут вызывать в сознании потребителя одинаковые семантические образы, в основном топонимического характера:

Лахта - исторический район Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, см. сайт Википедия; лахта - (от фин. Lahti, лат. Lahta) - мелководный морской залив, озеро, бухта на северо-западе Европейской части Российской Федерации, в Эстонии и Финляндии, см. сайт <http://tolkslovar.ru/1922.html>, <http://translate.academic.ru>, <http://www.classes.ru/>; Лахта – название населенных пунктов в Архангельской области, городской округ Северодвинск; в Ленинградской области, Бокситогорского района; в Ленинградской области, Лодейнопольского района, в Карелии, Пряжинского района и др., см. сайт <http://www.etomesto.ru/tut20138/>.

Коллегия также отмечает, что наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «ЛАХТА». Элемент «CENTER» является слабым элементом в силу своего семантического значения: в переводе с английского языка на русский язык – центр - место сосредоточения чего-нибудь (см. например, <https://translate.google.ru/>; <http://что-означает.рф/>). Кроме того, восприятие элемента «ЛАХТА-CENTER» потребителем начинается со слова «ЛАХТА», занимающего в обозначении первичную позицию.

Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют графические отличия, обусловленные использованием разного шрифта и алфавита. Однако, в данном случае указанные графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически сходных словесных элементов «ЛАХТА» / «ЛАХТА».

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Доводы заявителя в части того, что в рассматриваемом обозначении элемент «ЛАХТА-CENTER» воспринимается как словосочетание и создает в сознании потребителя определенный образ, связанный с местом сосредоточения какой-либо деятельности (Лахта центр (Lakhta center) – название многофункционального общественно-делового комплекса), а также доводы заявителя о различительной

способности и известности заявленного обозначения (материалы [3]) не опровергают наличие «старшего» права у правообладателя на сходный товарный знак [2], охраняемый в отношении однородных услуг.

Представленные заключения и опросы [4] не опровергают вышеизложенные доводы коллегии и не устраняют возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2]. Так, заключения, подготовленные сотрудниками отдела культуры русской речи ФГБУ Института русского языка им. В.В. Виноградова, а также специалистом А.П. Сергеевым института СПбГЭУ представляют собой отдельные мнения частных лиц и не опровергают доводы коллегии в отношении вышеприведенного анализа сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], основанные на применении нормативно-правовой базы, указанной выше. Заключение № 86-2015 от 04.06.2015 по результатам социологического исследования касается обозначения по заявке № 2013706765, сравниваемого с товарным знаком по свидетельству № 355984. Заключение № 216-2015 от 27.10.2015 по результатам социологического исследования касается словесного обозначения «Лахта центр», сравниваемого с товарными знаками по свидетельствам №№ 355984, 355983. Отчет ВЦИОМ «Определение уровня известности обозначений со словесным элементом «ЛАНТА» касается услуг 36, 37 классов МКТУ, которые отсутствуют в перечне рассматриваемой заявки.

В отношении однородности части заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], коллегия отмечает следующее.

Сравнение услуг 42 класса МКТУ «реализация и поставка промышленных товаров», указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе продвижение товаров через сети оптовой и розничной торговли, продвижение товаров через магазины путем оптовой продажи

через системы заказов по каталогам, продвижение товаров через сеть Интернет и обеспечение продаж через сеть Интернет (Интернет-магазины); услуги оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров; услуги магазинов, в том числе Интернет-магазинов и телемагазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по стимулированию покупательского спроса; реализация и поставка промышленных товаров», указанных в перечне заявки № 2013706762, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, так как относятся к одной родовой категории (торговая деятельность), имеют одно назначение (реализовывать/продавать покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента), один круг потребителей (покупатели, посещающие магазины/Интернет-магазины/телемагазины) и условия оказания услуг (торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров) или являются сопутствующими.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Особое мнение, приобщенное к протоколу заседания коллегии, повторяет доводы ходатайств, оценка которым дана выше. В отношении просьбы заявителя об обращении ФИПС в Конституционный суд РФ для проверки соответствия фактического порядка рассмотрения Конституции РФ коллегия отмечает, что заявитель вправе обратиться в суд лично.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2014.