

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поданное Акционерным обществом «Многофункциональный комплекс «Лахта центр», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706761 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013706761, поданной 26.02.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка и словесного элемента «ЛАХТА центр» в светло-сине-бело-сине-голубом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 26.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706761 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком:

ЛАХТА [2] по свидетельству № 244807 с приоритетом от 10.10.2001 (срок действия регистрации продлен до 10.10.2021), зарегистрированным ранее на ЗАО «Растро», Санкт-Петербург в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем 16.03.2015 возражении и последующих дополнениях к нему заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2014, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствовал о внесении изменений в заявленное обозначение [1], в



ЛАХТА-ЦЕНТР

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

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

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

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют разные смысловые значения, а именно обозначение «ЛАХТА-ЦЕНТР» воспринимается как словосочетание, ассоциирующееся 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 [1] и [2] обусловлено общим зрительным впечатлением: противопоставленный товарный знак [2] является словесным, в то время как заявленное обозначение [1] – 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 разными шрифтовыми единицами усиливает визуальное отличие;

- между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] отсутствует ассоциативная связь и угроза смешения, что подтверждается проведенными результатами социологических опросов потребителей;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение [1] приобрело широкую известность и различительную способность до даты подачи заявки ввиду 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 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706761 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения и последующим ходатайствам были приложены документы, подтверждающие позицию заявителя:

- 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 [1] было удовлетворено коллегией. Вместе с тем, написание словесных элементов «ЛАХТА-ЦЕНТР» в одну строку через дефис не повлечет существенные изменения заявленного обозначения [1].

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 [1] 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 [1] 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 [1] 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 [1] 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 обозначения [1] 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, поступившего 16.03.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2013) поступления заявки № 2013706761 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).

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



обозначение ЛАХТА-ЦЕНТР [1].

С учетом внесенных изменений обозначение по заявке № 2013706761 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «ЛАХТА-ЦЕНТР», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в светло-сине-бело-сине-голубом 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 «ЛАХТА-ЦЕНТР», входящего в его состав. При этом слова элемента «ЛАХТА-ЦЕНТР» не образуют устойчивого

словосочетания, имеющего значение, отличное от значения входящих в него слов, написанных через дефис.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак [2].

Противопоставленный товарный знак **ЛАХТА** [2] по свидетельству № 244807 с приоритетом от 10.10.2001 (срок действия регистрации продлен до 10.10.2021) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 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] показал, что имеется полное фонетическое и семантическое вхождение товарного знака [2] в обозначение [1]. Одинаковое смысловое значение сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено совпадением элемента «ЛАХТА», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Слово «ЛАХТА» может вызывать в сознании потребителя следующие образы, в основном топонимического характера:

Лахта - исторический район Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, см. сайт Википедия; лахта - (от фин. lahti) - мелководный морской залив, озеро, бухта на северо-западе Европейской части Российской Федерации, в Эстонии и Финляндии, см. сайт <http://tolkslovar.ru/l922.html>; 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/>.

При этом в заявленном обозначении [1] элемент «ЛАХТА» является наиболее значимым. Элемент «ЦЕНТР» является слабым элементом в силу своего семантического значения: место сосредоточения чего-нибудь (см. например, <http://что-означает.рф/>). Кроме того, восприятие элемента «ЛАХТА-ЦЕНТР» потребителем начинается со слова «ЛАХТА», занимающего в обозначении первичную позицию.

Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] близки ввиду использования при написании сравниваемых словесных элементов заглавных букв русского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] 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 [1] элемент «ЛАХТА-ЦЕНТР» 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 обозначения [1] (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 [1] 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 [1] 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 № 2013706761, 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 [1] 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 26.11.2014.