

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.12.2022 возражение, поданное ИП Сенкевич Е.В.(далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702569, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021702569 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.01.2021 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из одного изобразительного элемента, выполненного в желтом цвете и расположенного под ним одного словесного элемента, выполненного в черном цвете. Изобразительный элемент выполнен в желтом цвете и представляет собой два расположенных друг над другом ряда знаков, по два знака в каждом. В верхнем ряду изображены поочередно (слева-направо) стилизованное изображение заглавной буквы «К» латинского алфавита и знак «ноль» («0»), выполненный в форме окружности. В нижнем ряду изображены идентичный расположенному в верхнем ряду знак «ноль» в форме окружности (расположен под изображением заглавной буквы «К» верхнего

ряда), а затем зеркальное («перевернутое» справа-налево на 180 градусов) изображение заглавной буквы «К» (расположено под изображением знак «ноль» верхнего ряда). В целом весь изобразительный элемент отдаленно напоминает четыре заполненные клеточки из игры «Крестики-нолики», в котором знак «Х» заменен на букву «К» латинского алфавита, все знаки одинаковой высоты и ширины. Изобразительный элемент расположен в центральной части заявленного комбинированного обозначения, над словесным элементом. Словесный элемент «LOFT» выполнен в латинице стандартным шрифтом черного цвета, где все буквы заглавные. При этом словесный элемент расположен под изобразительным элементом (в нижней части) и размещен по ширине изобразительного элемента.

Решение Роспатента от 30.08.2022 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении услуг 43 класса МКТУ с указанием словесного элемента «LOFT», входящего в состав заявленного обозначения, как неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для другой части услуг заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в его состав слово «LOFT» («Loft» - согласно сети Интернет - это стиль дизайна интерьеров. Слово «loft» переводится с английского как «чердак, верхний этаж». В России так называют переоборудованные под те или иные цели цеха заводов и фабрик, заброшенные ангары и складские помещения. Их сдают в аренду под проведение вечеринок, корпоративов, свадеб, под фотосессии и учебные занятия. Иногда — под мастерские, реже — под жилье / см. Интернет <https://bash.today/posts/chto-takoe-loft-dlya-vecherinki>,
<https://www.youparty.ru/articles/why-loft-for-events/>, <https://8loft.ru/chto-takoe-stil-loft/> и др.). Слово «loft» является неохраноспособным в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, широко используется различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным (см. Интернет <https://bash.today/marketplace/platforms?city=moscow>, <https://www.loft2rent.ru/>, <https://www.reveltime.ru/ru/list/loft/vecherinka/moscow>,

<https://www.loft-rating.ru/loft-na-krasnom-oktyabre>, <https://loft-pozitiv.moscow/>,
<https://only.ru/>, <https://www.loft-komod.ru/>, <https://lofthall.ru/> и др.).

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком (знаком обслуживания) «лофт loft», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лофт Проект ЭТАЖИ», 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 74, с. А, оф. 21Н8, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельство № 494792 [1] с приоритетом от 29.02.2012, срок действия регистрации продлен до 28.02.2032, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- как справедливо указано в оспариваемом решении, с английского языка слово «loft» переводится как «чердак», «верхний этаж». Таким образом, данное слово потенциально указывает на конкретный объект материального мира, и в этом смысле тем более никак не может рассматриваться как указание, характеризующее различные виды бизнес-деятельности (услуги) в сфере воспитания и образования, которые заявлены по заявке № 2021702569. Кроме того, следует отметить, что заявленные услуги не включают каких-либо образовательных или иных услуг именно в сфере дизайна интерьеров, и, таким образом, никакой связи между такими услугами и приведенными ссылками в решении фактически нет;

- что касается архитектурного стиля «лофт», упомянутого в уведомлении, то таковой потенциально мог бы характеризовать определенные предметы интерьера или деятельность по ремонту и/или дизайну интерьеров, если бы они были заявлены на регистрацию в рамках 20-го (мебель), 37-го (услуги строительные, услуги по ремонту) или 42-го (дизайн интерьерный, оформление интерьера) классов МКТУ. В то же время указание слова «лофт» в товарном знаке, призванном идентифицировать оказание воспитательных, образовательных и культурных услуг, которые не могут быть «привязаны» к какому-либо конкретному материальному

объекту, зданию или помещению, а тем более к архитектурному стилю, и не имеют прямой связи с таким стилем - очевидно, не является описательным и никоим образом не указывает на назначение такого рода услуг;

- регистрация товарного знака № 494702, приведенного в решении в качестве иной причины отказа в регистрации, самим своим существованием опровергает довод Роспатента о неохраняемости словесного элемента «LOFT» для услуг 41 класса МКТУ. В отличие от заявленного обозначения товарный знак № 494792 состоит исключительно из элемента «LOFT», который присутствует в знаке в английском и русском написании, и, тем не менее, он был успешно зарегистрирован Роспатентом в 2013 году;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака позволяет утверждать о том, что обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- 17 марта 2021 года, то есть вскоре после подачи заявки на регистрацию товарного знака № 2021702569, заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака №494792 Автономной некоммерческой организации услуг в области культуры и просвещения «Лофт Проект ЭТАЖИ» на регистрацию товарного знака по заявке № 2021702569 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Данное письмо-согласие прилагается к настоящему возражению (оригинал будет представлен в заседании Палаты по патентным спорам). Поскольку после указанной даты выдачи заявителю письма-согласия Автономная некоммерческая организация услуг в области культуры и просвещения «Лофт Проект ЭТАЖИ» осуществила отчуждение товарного знака № 494792 в пользу иной компании своей группы Общества с ограниченной ответственностью «Лофт Проект ЭТАЖИ» и Роспатентом было зарегистрирована такая передача прав на товарный знак, в настоящее время заявитель находится в процессе подписания повторного письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2021702569 от нового правообладателя противопоставленного товарного знака и направит его в Палату по патентным спорам, как только такое письмо будет в распоряжении заявителя;

- возможность регистрации заявленного обозначения и его сосуществования с противопоставленными товарными знаками в 41 классе МКТУ также подтверждаются обширной практикой регистраций Роспатента.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021702569 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ - организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги светотехников для мероприятий; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; кинопрокат; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; организация костюмированных представлений для развлечений; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; написание теле- и киносценариев; тьюторинг; прокат оборудования для игр; прокат игрушек; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги диск-жокеев; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; организация показов мод в развлекательных целях; организация и проведение концертов; видеосъемка; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги караоке; прокат аудиооборудования; организация балов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; услуги музеев [презентация, выставки]; предоставление услуг кинозалов; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация выставок с культурно-просветительной целью; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; дискотеки; услуги клубов [развлечение или просвещение]; представления театральные; прокат кинофильмов; услуги образовательно-воспитательные; организация досуга; прокат декораций для шоу-программ; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; услуги артистов; развлечения.

На заседании коллегии с участием представителя заявителя членами коллегии были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации товарного

знака по заявке №2021702569 ввиду его несоответствия требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса в части противоречия общественным интересам в связи с наличием у заявителя тождественного обозначения, заявленного на регистрацию в отношении идентичных услуг 41 класса МКТУ, что может привести к двойной регистрации на один и тот же объект исключительных прав, а также ввиду сходства обозначения с товарным знаком «LOFT», зарегистрированным под №478450 [2] с приоритетом от 10.10.2011 г. на имя Тарасова Сергея Алексеевича, 115563, Москва, ул. Шипиловская, д.25, корп.1, кв.542, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородным заявленным услугам 41 класса МКТУ;

В дополнение к возражению представлена копия письма-согласия от нового правообладателя товарного знака [1], оригинал этого письма приложен к административному делу по рассмотрению возражения на решение Роспатента по заявке №2019730487.

В связи с рассмотрением в Палате по патентным спорам возражения на решение Роспатента о государственной регистрации по заявке №2019730487 рассмотрение возражения по заявке №2021702569 коллегия пришла к выводу о приостановлении рассмотрения данного возражения до принятия Роспатентом решения по заявке №2019730487 на основании пункта 34 Правил ППС.

После возобновления делопроизводства по возражению заявитель был уведомлен о дате и времени заседания коллегии, однако в рассмотрении не участвовал, никаких новых доводов не представлял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.01.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии. Этот перечень не является исчерпывающим.

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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация

не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



Как было указано ранее, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702569 принято в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ, за что заявителем оплачена пошлина и получено свидетельство на товарный знак №904265.

В связи с изложенным решение Роспатента от 30.08.2022 оспаривается в части отказа в государственной регистрации указанного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Λ Ο Φ Τ

Товарный знак **I o f t** [1] зарегистрирован, в частности, для услуг 41 класса МКТУ - служба новостей; субтитрование; дублирование; издание книг; монтирование радиопрограмм; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация и проведение конференций; организация выставок с культурно-просветительной целью; организации конкурсов учебных; услуги музеев [презентация, выставки]; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги образовательно-воспитательные; передачи информационные телевизионные; радиопередачи информационные.



Товарный знак **The LOFT** [2] зарегистрирован, в частности, для услуг 41 класса МКТУ-развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; организация балов; организация досугов;

организация и проведение концертов; организация конкурсов развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; фотографирование; фотопортажи; цирки; шоу-программы.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, противопоставление товарного знака [1] снимается с учетом представленного письменного согласия от правообладателя этого знака в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества словесных элементов, использованием разных шрифтов и цветовой гаммы.

В связи с изложенным анализу на сходство с заявленным обозначением подлежит только товарный знак [2].

Сравнительный анализ обозначений показал, что заявленное обозначение может ассоциироваться с противопоставленным знаком [2] в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словесного элемента «LOFT», выполняющего в сравниваемых элементах основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

При этом следует отметить, что словесный элемент «LOFT» доминирует в сопоставляемых обозначениях, как в пространственном, так и в смысловом отношении.

Что касается изобразительного элемента заявленного обозначения, который, как указано заявителем при описании его в заявке, отдаленно напоминает четыре заполненные клеточки из игры «Крестики-нолики», в котором знак «Х» заменен на букву «К» латинского алфавита, то его наличие в обозначении не оказывает существенного влияния на восприятие этого обозначения потребителем, поскольку в комбинированных обозначениях, как правило, именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя в силу того, что он легче запоминается и может быть воспроизведен на слух, особенно, если этот элемент представляет собой слово, имеющее смысловое значение, являющееся известным среднему российскому потребителю, как в рассматриваемом случае. Loft в переводе с английского языка означает «чердак, лофт, верхний этаж, мансарда». Лофт - тип жилища, переоборудованное под жильё строение промышленного назначения (см. Интернет. Словари). Кроме того, в заявлении обозначении изобразительный элемент никак не связан композиционно со словесным элементом, более того, эти элементы выполнены с использованием совершенно разных цветов. Что касается словесного элемента «The Men's club», входящего в состав товарного знака [2], то он исключен из правовой охраны знака, так как не обладает различительной способностью и не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию знака. Таким образом, по мнению коллегии, заявленное обозначение следует признать сходным фонетически и семантически с противопоставленным товарным знаком [2]. Использование в заявлении обозначении и знаках [2] стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их в визуальном плане.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых охраняется противопоставленный знак, показал следующее.

Весь перечень услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения является однородным услугам 41 класса МКТУ, приведенным в перечне товарного знака [2], за исключением услуг, относящихся к образованию и воспитанию, поскольку они относятся к одним родовым группам услуг – организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, услуги по организации досуга и развлечений, услуги по написанию сценариев, производство фильмов, услуги проката, видеосъемка, организация и проведение концертов, спектаклей и т.д., имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Что же касается остальной части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, а именно «организация воспитательных, образовательных мероприятий, услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями, тьюторинг, проведение фитнес-классов, услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги репетиторов, инструкторов [обучение], организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки], информация по вопросам воспитания и образования, услуги образовательно-воспитательные, организация конкурсов [учебных]», то в отношении указанных услуг регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса на основании следующего.

Вышеуказанные услуги 41 класса МКТУ являются идентичными услугам (организация воспитательных, образовательных мероприятий, услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям, услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями, тьюторинг, проведение фитнес-классов, услуги индивидуальных тренеров [фитнес], услуги репетиторов, инструкторов [обучение], организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки], информация по вопросам воспитания и образования, услуги образовательно-воспитательные, организация конкурсов [учебных]), в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2019730487 на

имя заявителя, а сравниваемые обозначения по заявкам №№2021702569 и 2019730487 являются полностью тождественными.

Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части услуг 41 класса МКТУ, поскольку будет иметь место повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны, что противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегия сочла не возможным регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2022, изменить решение Роспатента от 30.08.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке с учетом дополнительных оснований.