

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 29.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТЕХЦЕНТР "ГРАНД Т", город Владимир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783650, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023783650 с приоритетом от 06.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.02.2024 о государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 07, 12 классов МКТУ, а в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783650, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до

степени смешения с товарным знаком « **LOCKARD** » по свидетельству №381682 с приоритетом от 04.04.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №381682 не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют различные ударения, в сравниваемых словесных элементах различаются произношение, количество слогов, состав звуков и букв, отсутствуют близкие и совпадающие звуки;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по графическим признакам, а именно заявленное обозначение является комбинированным и словесные элементы визуально отличаются по общему зрительному впечатлению ввиду отличия состава букв;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак также отличаются по семантическим признакам. Заявленное обозначение является транслитерацией фамилии учредителя и директора ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т» (Лаукарт Тарас Всеволодович). Противопоставленный товарный знак образован от английского слова «lock» (в пер. с англ. - замок) и производит отсылку к производимым правообладателем данного товарного знака товарам и оказываемым услугам;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются однородными, ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т» и ООО "Локард" осуществляют разную деятельность и не являются конкурентами, в связи с чем, производимые и реализуемые ими товары и услуги не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- также заявитель принял решение сузить объем притязаний в отношении заявленного обозначения по заявке №2023783650 путем ограничения объема

испрашиваемой правовой охраны посредством исключения части заявленных товаров 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023783650 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 27 февраля 2024 года по заявке №2023783650;

2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.09.2023) заявки №2023783650 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее словесного элемента «LAUKART», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде рамки черного цвета обрамляющей словесный

элемент. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023783650 испрашивается в черно-белом сочетании, в отношении товаров и услуг 07, 12 и 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак « **LOCKARD** » по свидетельству №381682 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение "LAUKART" имеет прочтение [лаукарт], словесный элемент противопоставленного товарного знака «LOCKARD» читается как [локарт], в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства названные обозначения являются сходными, поскольку совпадает их звучание.

Данный вывод обусловлен совпадением большинства звуков, весьма близким составом согласных, одинаковым расположением совпадающих и близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, благодаря чему сравниваемые элементы близки по звучанию.

Фонетическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений обусловлено сходством звучания начальных частей сравниваемых обозначений (ЛА/ЛО), тождеством звучания конечных частей - [КАРТ], буквы "Т"/"D" являются близкими по звучанию, поскольку являются парными звуками и при произношении имеют сходное звучание.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение является транслитерацией фамилии директора организации ООО ТЕХЦЕНТР "ГРАНД" Лаукарта Тараса Всеволодовича не может быть учтен, поскольку данная информация не является известной среднему российскому потребителю, следовательно, заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «LOCKARD» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием в знаке изобразительных элементов, который не является достаточно запоминающимся, способным признать их несходными. Таким образом, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Следует отметить, 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).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по оптовой и розничной продаже товаров 7 и 12 класса МКТУ; услуги Интернет-магазинов»* заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»* противопоставленного товарного знака. Данные виды услуг преследуют одинаковые цели их оказания, услуги 35 класса МКТУ либо

идентичны, либо относятся к одной родовой группе "продвижение товаров и услуг", имеют общее назначение, имеют общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №381682 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2024.