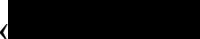


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.11.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925150, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ларк Групп», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2021778093 от 26.11.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2023 за № 925150. Товарный знак зарегистрирован на имя Ромашкова Андрея Сергеевича, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, 8, А, 6 (RU) (далее – правообладатель), в отношении услуг 39, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 925150 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования «ЛАРК ГРУПП», возникшего 20.09.2021 г. (далее - Фирменное наименование). Основной деятельностью ООО «ЛАРК ГРУПП» является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Обратившееся с возражением лицо обращает внимание, что в качестве официального фирменного наименования, информация о котором отражена в ЕГРЮЛ, используется наименование на английском языке «LARK GROUP». Доминирующим элементом в указанном словосочетании выступает слово «LARK». Слово «GROUP» же является вспомогательным и является указанием на наличие группы компаний.

Фонетическое сходство, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено присутствием совпадающего слова «ЛАРК» / LARK в сравниваемых средствах индивидуализации.

В возражении сообщается, что деятельности лица, подавшего возражения, и услуги 39 и 43 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака, относятся к одному виду и роду - услуги общественного питания, службы доставки еды, рестораны, кафе.

В подтверждение осуществления фактической деятельности под своим фирменным наименованием обществом «ЛАРК ГРУПП» сообщается о Договорах поставки № 5163 с ООО «Сава-Центр», № 3139 с ООО «Найс Вир», № 85/22 с ООО «Виноторговая компания «Форт», № AGS22-020944 с ООО «Симпл».

Кроме того сообщается о наличии у лица, подавшего возражение, лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от 01.03.2022 г.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925150 недействительным для всех услуг 39, 43 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛАРК ГРУПП»;

1. Договор поставки № 5163 с ООО «Сава-Центр»;
2. Договор поставки № 3139 с ООО «Найс Вир»;
3. Договор поставки № 85/22 с ООО «Виноторговая компания «Форт»;
4. Договор поставки № AGS22-020944 с ООО «Симпл»;
5. Выписка из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от 01.03.2022;
6. Распечатка с сайта <http://companies.rbc.ru/id/1217700441870-obschestvo-s-oaranichennoi-otvetstvennostvu-lark-grupp/>;
7. Распечатка с сайта <https://checko.ru/connpanv/lark-arupp-1217700441870?>;
8. Распечатка с сайта <https://www.audit-it.ru/contraaent/1217700441870-ooo-lark-arupp>.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам.

В отзыве сообщается о несогласии со сходством оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования. В частности правообладатель обращает внимание, что, несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях слова "LARK", своеобразное (оригинальное) графическое оформление цифрового и буквенного элементов снижает вероятность сходства до степени смешения.

Кроме того, товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "THE" значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и играет существенную роль восприятия обозначений в целом, заостряя внимание

потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словесным элементом "ЛАРК ГРУПП".

По мнению правообладателя, семантические отличия достигаются за счет того, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент "THE LARK" имеет отличительное от «ЛАРК ГРУПП» значение, тем самым придавая оспариваемому товарному знаку дополнительную различительную способность, и может восприниматься как ЭТОТ или ТАКОЙ ЖАВОРОНОК. Артикль «THE» указывает на что-то конкретное.

Кроме того, правообладатель сообщил, что представленные с возражением документы, по его мнению, не доказывают ведение фактической деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные договоры датированы 2022-2023 годами, в то время как дата приоритета оспариваемого знака относится к дате 26.11.2021.

Также в отзыве приведены доводы о том, что возникновение права на коммерческое обозначение не доказано материалами возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака и отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 42 Правил 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №925150 с приоритетом от 26.11.2021 является комбинированным, состоит из словесных элементов «The Lark», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (5) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование «ЛАРК ГРУПП», включающее словесный элемент "ЛАРК", с 20.09.2021 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (26.11.2021).

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средство индивидуализации, сходное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у общества «ЛАРК ГРУПП» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925150.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

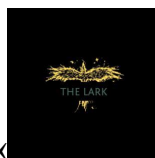
Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака (в рассматриваемом случае - знака обслуживания) требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

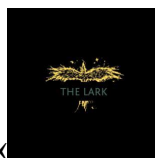
1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.



В оспариваемом товарном знаке «» словесные элементы «THE LARK» несут основную индивидуализирующую нагрузку.

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «ЛАРК ГРУПП», при этом сокращенное наименование юридического лица на английском языке зафиксировано как «LLC LARK GROUP». При этом словесный элемент GROUP /ГРУПП обладает слабой различительной способностью, в то время как элемент «ЛАРК» принимает на себя основную индивидуализирующую нагрузку.

Также в словесном элементе оспариваемого товарного знака «THE LARK» артикль the не придает слову lark качественно иного фонетического и смыслового восприятия.

Следовательно, словесный элемент оспариваемого товарного знака и оригинальную часть противопоставляемого фирменного наименования следует признать сходными друг с другом, как с фонетической точки зрения за счет вхождения в них слова LARK, так и с точки зрения семантического критерия.

Вместе с тем установленного сходства недостаточно для вывода о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Для такого вывода необходимо установление не самого факта более ранней регистрации юридического лица со сходным фирменным наименованием, а наличие доказательств осуществления фактической деятельности таким юридическим

лицом, однородной товарам и услугам оспариваемого знака ранее даты приоритета последнего.

Анализ представленных с возражением документов относительно фактической деятельности ООО «ЛАРК ГРУПП» показал отсутствие среди представленных документов, относящихся к более раннему периоду, чем дата приоритета 26.11.2021 оспариваемого товарного знака.

В частности, представленные договоры поставки (1-4) датированы 21.02.2022, 06.04.2022 и другими датами в 2022 году, следовательно, не подтверждают более ранние, чем дата приоритета оспариваемого знака, сроки начала фактического осуществления деятельности под фирменным наименованием «ЛАРК ГРУПП».

Представленные сведения о лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданной на имя ООО «ЛАРК ГРУПП», свидетельствуют о сроке ее действия с 17.02.2022 по 16.02.2027, что также относится к более позднему периоду.

Представленные распечатки информационных порталов audit-it.ru, rbc.ru, chesko.ru дублируют регистрационные данные компании «ЛАРК ГРУПП», ее виды экономической деятельности, среди которых действительно присутствуют услуги по обеспечению питанием однородные услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, однако документов о фактическом оказании таких услуг до даты приоритета оспариваемого знака среди представленных документов не имеется.

Доводы лица, подавшего возражение, по сути, сводятся к тому, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса обладателю исключительного права на фирменное наименование нет необходимости доказывать осуществление тех видов экономической деятельности, которые указаны в выписке из ЕГРЮЛ с момента регистрации юридического лица.

По мнению лица, подавшего возражение, исключительное право на фирменное наименование сохраняется независимо от того, ведет обладатель этого исключительного права какую-либо деятельность или нет.

Как разъясняется в пункте 152 Постановления Пленума ВС РФ №10, в ходе рассмотрения соответствующего спора должно быть установлено, что истец и

ответчик имеют тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования и фактически занимаются конкретными установленными судом аналогичными видами деятельности.

Аналогичный подход должен быть применен и к пункту 8 статьи 1483 Кодекса, который, как и комментируемая в пункте 152 Постановления №10 статья 1474 Кодекса, основан на положениях пункта 6 статьи 1252 Кодекса.

Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя.

Требование об обязательном использовании фирменного наименования (фактическое осуществление деятельности) до даты приоритета товарного знака (знака обслуживания) при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), следует из системного толкования положений пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием.

Аналогичные подходы отражены в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу №СИП-127/2014, от 22.05.2015 по делу №СИП-833/2014.

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии отсутствуют основания для признания произведенной регистрации №925150 несоответствующей требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя относительно прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, то коллегия обращает внимание, что в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса согласно тексту возражения от 21.11.2023 противопоставлялось только право на фирменное наименование, а о праве на

коммерческое обозначение в возражении не указано, равно как и не представлено каких-либо документов, которые могли бы были быть учтены в качестве доказательств возникновения такого права.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №925150.