

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.04.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ломбард Ларец», Приморский край, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701340, при этом установила следующее.

ЛАРЕЦ
ЛОМБАРД

Словесное обозначение «**ЛАРЕЦ**
ЛОМБАРД» по заявке № 2023701340 с приоритетом от 11.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: «36 - агентства кредитные; инвестирование; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности, исследования финансовые; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства, обмен криптоактивами финансовый; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации;

предоставление финансовой информации через веб-сайты; ссуды с погашением в рассрочку; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».

Роспатентом 19.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023701340 в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ, а именно: «*хранение в сейфах; хранение ценностей*» с указанием слова «ЛОМБАРД» в качестве неохраноспособного элемента обозначения. Для остальной части заявленных услуг 36 класса МКТУ было отказано в регистрации. Заявителем получено свидетельство на товарный знак №1001319.

Основанием для принятия решения послужило заключение экспертизы согласно которому установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЛОМБАРД» (ЛОМБАРД - кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества. / см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15126) не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**ЛАРЕЦ**» по свидетельству № 405147, приоритет от 02.09.2009г.; «**Ларец**» по свидетельству № 436195, приоритет от 28.05.2010г., зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ЛАРЕЦ", Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.04.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что испрашиваемый к регистрации перечень, с учетом внесенных изменений, выглядит следующим образом «*кредитование под залог в сфере*

деятельности ломбардов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; предоставление ссуд под залог в сфере деятельности ломбардов; ссуды с погашением в рассрочку в сфере деятельности ломбардов; хранение в сейфах; хранение ценностей; консультирование по вопросам задолженности в сфере деятельности ломбардов; обмен денег; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства». Противопоставленные услуги 36 класса МКТУ не являются однородными испрашиваемым услугам 36 класса МКТУ, поскольку отличаются по виду, назначению и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701340 в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: *кредитование под залог в сфере деятельности ломбардов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; предоставление ссуд под залог в сфере деятельности ломбардов; ссуды с погашением в рассрочку в сфере деятельности ломбардов; хранение в сейфах; хранение ценностей; консультирование по вопросам задолженности в сфере деятельности ломбардов; обмен денег; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства.*

К возражению приложены:

1. Заявление о внесении изменений в перечень товаров;
2. Письма ФИПС №2023701340/50(Z23000143) от 15.12.2023, №2023701340/50(Z23000143) от 10.01.2024.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2024, заявитель выразил свое согласие относительно неохраноспособность элемента «ЛОМБАРД» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем в протоколе заседания есть соответствующая запись.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.01.2023) поступления заявки №2023701340 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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. N 482 (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.

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 положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 по заявке № 2023701340

ЛАРЕЦ
ЛОМБАРД

заявлено обозначение «», которое выполнено буквами русского алфавита. С учетом корректировки заявителя, правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«кредитование под залог в сфере деятельности ломбардов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; предоставление ссуд под залог в сфере деятельности ломбардов; ссуды с погашением в рассрочку в сфере деятельности ломбардов; хранение в сейфах; хранение ценностей; консультирование по вопросам задолженности в сфере деятельности ломбардов; обмен денег; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства»*.

Решением Роспатента от 19.12.2023 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно: *«хранение в сейфах; хранение ценностей»*. Заявителем получено свидетельство на товарный знак №1001319.

Установленное в решении Роспатента от 19.12.2023 несоответствие словесного элемента «ЛОМБАРД» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаками

«**ЛАРЕЦ**» по свидетельству № 405147, «» по свидетельству № 436195. Знаки действуют, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

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

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 405147 и № 436195 обусловлено фонетическим и семантически тождеством словесного элемента «Ларец» (где «ларец» это дорогой, изукрашенный ящик для хранения разных вещей, гл. обр. драгоценностей. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.).

Выполнение знаков буквами одного алфавита сближает знаки графически.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение включает в свой состав основные индивидуализирующие элементы противопоставленных товарных знаков, что приводит к ассоциированию знаков в целом, что не позволяет сделать вывод об их низкой степени сходства.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Часть испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ *«оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства»* относятся к оценочной деятельности, являются однородными противопоставленным услугам *«оценка недвижимости»*, в отношении которых действуют знаки по свидетельствам № 405147 и №436195, поскольку имеют общеродовые и общевидовые признаки, имеют одно и то же назначение (оценка). Следует отметить, что данные услуги не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, отличаются условиями реализации, но с учетом высокой степени сходства обозначений, которыми они маркируются, могут быть смешаны в гражданском обороте.

Также следует отметить, что испрашиваемая к регистрации услуга *«обмен денег»* является однородной противопоставленным услугам *«организация расчетов через сеть Интернет»*, в отношении которых действуют знаки по свидетельствам №405147 и № 436195, поскольку сравниваемые услуги относятся деятельности связанной с финансовыми

операциями, соотносятся по роду и виду услуг, могут оказываться различными финансовыми организациями, следовательно, могут и меть один и тот же источник происхождения, условия оказания, с учетом высокой степени сходства обозначений, которыми они маркируются, могут быть смешаны в гражданском обороте.

Вместе с тем, следует отметить, что согласно ч.1 ст.2 Федерального закона №196-ФЗ от 19.07.2007 "О ломбардах" ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.

Таким образом, часть испрашиваемых услуг *«кредитование под залог в сфере деятельности ломбардов; предоставление ссуд под залог в сфере деятельности ломбардов; ссуды с погашением в рассрочку в сфере деятельности ломбардов; консультирование по вопросам задолженности в сфере деятельности ломбардов»* напрямую связана с физическими лицами и движимым имуществом, не являются однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ *«операции с недвижимостью; аренда недвижимости, производственных и сельскохозяйственных предприятий; аренда земли; лизинговые операции; управление объектами недвижимости; посредничество при операциях с недвижимостью; консультации и информация по вопросам совершения сделок с объектами недвижимости; предоставление в аренду, в том числе на условиях лизинга, объектов недвижимости; оценка недвижимости; предоставление в аренду недвижимости, в частности помещений для торговли, обучения и развлечений»*, в отношении которых действуют знаки по свидетельствам №405147 и № 436195, которые оказываются в отношении недвижимого

имущества. Сравнимые услуги отличаются по общеродовым и общевиновым признакам, имеют разное назначение и условия оказания. Также вышеуказанные испрашиваемые услуги не являются однородными остальным противопоставленным услугам 36 класса МКТУ *«оценка недвижимости; инвестиции; управление инвестициями; организация расчетов через сеть Интернет»*, поскольку отличаются по назначению данных услуг, имеют разный круг потребителей. Маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих элементов, и однородность части услуг 36 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем, из вышеизложенного анализа следует, что в отношении части услуг 36 класса МКТУ *«кредитование под залог в сфере деятельности ломбардов; предоставление ссуд под залог в сфере деятельности ломбардов; ссуды с погашением в рассрочку в сфере деятельности ломбардов; консультирование по вопросам задолженности в сфере деятельности ломбардов»* заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с указанием словесного элемента «ЛОМБАРД» в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2024, изменить решение Роспатента от 19.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701340.