

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 16.09.2014, поданное компанией Джонс Ланг ЛаСалль АйПи, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724421, при этом установила следующее.

Заявка №2012724421 на регистрацию товарного знака была подана 18.07.2012 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «JONES LANG LASALLE (JLL)», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и воспроизводящий оригинальную часть фирменного наименования заявителя.

Решением Роспатента от 11.06.2014 указанному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что включенный в состав обозначения элемент «JLL» не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и оригинального

графического исполнения, а также сходством до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков со словесным элементом «JONES LANG LASALLE» по свидетельствам №№215751, 203064 [1-2], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ.

В возражении от 16.09.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие доводы:

- основанием для вынесения отказа в регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса послужили товарные знаки [1-2] на имя компании, принадлежащей заявителю, в которых адрес правообладателя отличается от адреса заявителя;

- 18 июля 2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации были внесены изменения в наименование и адрес правообладателя товарных знаков [1-2], информация о чем опубликована 12 августа 2014;

- на дату подачи возражения исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №215751, 203064 [1-2] принадлежат заявителю, в связи с чем они не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- услуги 35 и 42 классов МКТУ заявленного перечня не являются однородными услугам 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, следовательно, отказ в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ является необоснованным.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (18.07.2012) поступления заявки №2012724421 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «JONES LANG LASALLE (JLL)», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35, 36, 37 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «JONES LANG LASALLE», выполненное буквами латинского алфавита.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде трех пересекающихся овалов, справа от которого расположен словесный элемент «JONES LANG LASALLE».

Знаки [1-2] зарегистрированы в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. Оценить сравниваемые обозначения с точки зрения семантического сходства не представляется возможным ввиду отсутствия у обозначений смыслового значения. Графический признак сходства словесных обозначений является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Услуги 36, 37 классов МКТУ, указанные в сравниваемых перечнях, являются однородными, поскольку часть из них совпадает по виду, остальная часть товаров относится к одной родовой группе, что заявителем не оспаривается.

Указанное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является обладателем исключительного права на товарные знаки [1-2] на основании внесенных им изменений в наименование правообладателя и место его нахождения (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 18.07.2014), что подтверждается публикацией от 12.08.2014 в открытых реестрах ФИПС, в связи с чем товарные знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012724421 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Таким образом, следует признать заявленное обозначение «JONES LANG LASALLE (JLL)» соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012724421, то они не являются однородными услугами 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], поскольку сравниваемые услуги имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (изучение рынка, проектные и дизайнерские работы – в одном случае, операции с недвижимостью, финансовые операции, строительство и ремонт – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей. Следовательно, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ отсутствует возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, что позволяет признать заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не сходными до степени смешения в отношении указанных услуг.

Обозначение «(JLL)», входящее в состав заявленного обозначения, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил,

поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.09.2014, отменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724421.