

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 01.03.2022 возражение, поданное ООО «МАЙ РЕПАБЛИК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774320, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020774320, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 10, 11, 18, 20, 21, 27, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 08, 20 (части), 27, 28 классов МКТУ.

В отношении товаров 10, 11, 18, 20 (части), 21 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что оно сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением « **Lala-Kids** » по заявке №2020754350 с приоритетом от 01.10.2020, заявленным на имя Беззубиковой Владимировны, Москва, в отношении товаров 10, 11, 21 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 10, 11, 21 классов МКТУ;

- знаком «Lala» по международной регистрации №1269585 с конвенционным приоритетом 06.08.2014, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Lala Berlin GmbH, Германия, в отношении товаров 18, 20, 21 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18, 20, 21 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 01.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.10.2021. Доводы возражения сводятся к следующему.

Обозначение «lala» является словом, которое имеет следующие значения (wiki-словарь): 1) вокализа (бессмысленные звуки, используемые для распева); 2) намеренная замена слов в песне; 3) сленговое обозначение, эквивалентное английскому слову «so-so» (русск. нормально, сносно); 4) сленговое обозначение чего-либо необыкновенно хорошего; 5) сленговое обозначение женских гениталий; 6) женское имя.

В результате сочетания словесного и изобразительных элементов заявленное обозначение может быть истолковано как «птица, поющая своему детенышу «ла-ла-ла малыш». В целом обозначение вызывает ассоциации, связанные с птицей, её детёнышем и пением, с семьей.

Знак «Lala» по международной регистрации №1269585 не имеет однозначного значения и может пониматься как любое из толкований слова «lala», то есть вызывает различные ассоциации.

Логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово «baby», а не на обозначение «lala», в отличие от противопоставленного товарного знака.

В отношении обозначения «Lala-Kids» по заявке №2020754350 Роспатентом 20.12.2020 принято решение о регистрации товарного знака. Экспертиза сочла возможным предоставление правовой охраны товарному знаку, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ при наличии международной регистрации №1269585. В то время как в отношении заявленного обозначения, указанная регистрация в части товаров 21 класса МКТУ противопоставлена.

В обозначении «Lala-Kids» по заявке №2020754350 английское слово «kids» имеет несколько значений в английском языке: ребёнок, козлёнок, шутить, разыгрывать, обманывать (см. Кембриджский этимологический англо-русский словарь), но в основном переводится как «ребенок» применительно к детям любого возраста.

В заявленном обозначении слово «baby» в основном толкуется как «младенец», то есть грудной ребенок в возрасте от рождения до года.

Данное обстоятельство указывает на различия в английском языке слов «baby» и «kids», и как следствие, на семантические различия сравниваемых обозначений в целом.

Фонетически знаки несходны ввиду различий в количестве и близости звуков, букв и слогов словесных элементов ([л а л а б э й б и] — 8 букв, 9 звуков и [л а л а - к и д с] — 8 букв, 8 звуков).

В сравниваемых обозначениях сходный элемент «lala» не имеет определенного значения, является слабым, при этом в заявленном обозначении не является доминирующим.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят абсолютно различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Невозможность смешения в сознании потребителя товаров заявителя и правообладателя знака по международной регистрации №1269585 обусловлены их разной сферой деятельности. ООО «Май Репаблик» является крупнейшим в России производителем и поставщиком бытовых товаров для дома, в то время как правообладатель противопоставленного знака Lala Berlin GmbH — это узкоспециализированная немецкая компания по моделированию и продаже дизайнерской женской одежды. Деятельность заявителя по противопоставленной заявке №2020754350 – Беззубиковой Н. В. невозможно установить из свободных источников.

Дополнительно в возражении отмечено, что словесный элемент «lala» присутствует во многих товарных знаках (свидетельства №№625129, 463686, 482687, 444773), что ослабляет различительную способность этого элемента.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020774320 в отношении всех заявленных товаров.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- (1) распечатке значения слова «baby» из словаря Multitran;
- (2) распечатка понятия младенца из Википедии;
- (3) распечатке значения слова «lala» из английского wiki-словаря;
- (4) скриншот страницы сайта компании «lala BERLIN»;
- (5) распечатка значения слова «kid» из Кембриджского этимологического англо-русского словаря;
- (6) копия выписка из ЕГРЮЛ относительно заявителя по состоянию на 01.03.2022.

На заседании коллегии 04.04.2022 заявителем сокращен перечень товаров в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.12.2020) заявки № 2020774320 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2020774320 является комбинированным, включает словесные элементы «LALA» и «BABY», расположенные на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. При этом размер букв от начала слов к их концу постепенно увеличивается. Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение птицы синего цвета с желтым крылом, рядом с которой в гнезде находится птенец желтого цвета. Также в обозначении присутствуют две ноты желтого цвета, одна из которых накладывается на вторую букву «В» словесного элемента «BABY», а вторая – размещена над изобразительным элементом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в сочетании желтого, синего и белого цветов.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится, согласно пункту 44 Правил, с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарный знак « **Lala-Kids** » по свидетельству №844400 (по заявке №2020754350 Роспатентом 30.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака) и знак «Lala» по международной регистрации №1269585. Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы в товарном знаке по свидетельству №844400 начинаются с заглавных букв «L» и «K».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают тождественный словесный элемент

«LALA». При этом словесный элемент «LALA» является самостоятельным индивидуализирующим элементом, как заявленного обозначения, так и товарного знака по свидетельству №844400.



В заявленном обозначении «» восприятию слова «LALA» как самостоятельного индивидуализирующего элемента способствует графическое решение, в котором размещение словесных элементов на разных строках визуально разделяет их друг от друга. При этом слово «LALA» расположено первым – на верхней строке, в связи с чем именно с него начинается прочтение (восприятие) заявленного обозначения.

Словесные элементы «Lala» и «Kids» в товарном знаке по свидетельству №844400 визуально разделены между собой знаком препинания – тире, а прочтение (восприятие) товарного знака также начинается со слова «Lala», расположенного в начальной позиции.

Что касается знака по международной регистрации №1269585, то слово «Lala» является в нем единственным индивидуализирующим элементом. В этой связи усматривается полное вхождение знака по международной регистрации №1269585 в состав заявленного обозначения в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Словесный элемент «lala» не выявлен в лексике основных европейских языков, что служит основанием для вывода о его фантазийном характере. Вместе с тем, буквосочетание «lala» может быть воспринято в качестве знакомого российским потребителям звукосочетания «лала», используемого для распева или в качестве замены слов в песне, а также в качестве женского имени «Лала» (3).

Заявитель считает, что графическая композиция заявленного обозначения обуславливает восприятие слова «Lala» исключительно в качестве звукосочетания, используемого в пении (птица поет своему птенцу «лала»). Однако, по мнению коллегии, для такой трактовки заявленного обозначения нужны домысливания. Ни заявленное обозначение, ни противопоставленные товарные знаки не содержат

никаких элементов, однозначно ориентирующих с точки зрения семантики слова «Lala». То есть любое из приведенных значений слова «Lala» присуще как заявленному обозначению, так и противопоставленным товарным знакам.

Указанное обуславливает вывод о наличии одинаковой семантики у совпадающих словесных элементов сравниваемых обозначений.

В составе заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №844400 также присутствуют вторые словесные элементы, семантика которых является близкой и связана с детьми (см. <https://translate.yandex.ru/>):

baby - переводится с английского языка как младенец, детеныш, малыш, детка;

kids» - переводится с английского языка как дети, ребята, малышня.

В связи с изложенным в словесных элементах «LALA BABY» заявленного обозначения и товарного знака « **Lala-Kids** » по свидетельству №844400 усматривается подобие заложенных понятий/идей.

Кроме того, применительно к заявленному перечню товаров 20, 21 классов МКТУ, предназначенных для детей, различительная способность словесного элемента «BABY» ослаблена.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки были признаны сходными ввиду присутствия в их составе тождественного с точки зрения фонетики и семантики словесного элемента «LALA», который является существенным индивидуализирующим элементом.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

По вопросу однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

На заседании коллегии 04.04.2022 заявитель сузил заявленный перечень, ограничив его товарами, предназначенными для детей:

20 класс МКТУ *«бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; манежи для детей; подстилки для ползания детей; столы*

пеленальные настенные; стулья сиденья; стулья для душа; ходунки детские; ящики выдвижные; ящики для игрушек»;

товары 21 класса МКТУ *«ванночки детские надувные; ванны детские переносные; ведра для использованных подгузников; горшки ночные; держатели для детских ванночек; ёмкости кухонные; подогреватели бутылочек с сосками для детского питания неэлектрические; ящики для мусора».*

Все перечисленные товары 20 класса МКТУ представляют собой различные виды мебели (*мебель - предметы для сидения, лежания, размещения вещей и других потребностей быта, см. <https://slovarozhegova.ru>*), а товары 21 класса МКТУ относятся к емкостям бытовым различного назначения и их принадлежностям.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1269585 действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ – мебель (Furniture), зеркала (mirrors); и товаров 21 класса МКТУ - *изделия из стекла, фарфора, фаянса* (Glassware, porcelain, earthenware).

Товары 20 класса МКТУ, представленные в перечне знака по международной регистрации №1269585, и товары этого класса заявленного перечня соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковое назначение и совпадающий круг потребителей. А изделия из стекла, фарфора, фаянса, указанные в 21 классе МКТУ международной регистрации №1269585, могут представлять собой различные емкости, в том числе бытового назначения. В связи с изложенным сопоставляемые товары признаны однородными.

Товарному знаку по свидетельству №844400 правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 21 класса МКТУ *«ванночки детские надувные; ведра; ведра для использованных подгузников; крышки для горшков; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; утилизаторы для подгузников; ящики для мусора»*, большинство из которых тождественно позициям товаров 21 класса МКТУ заявленного перечня, либо могут быть отнесены к емкостям бытового назначения.

Таким образом, сокращение перечня не устранило однородность товаров 20, 21 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков, поскольку им остались присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, круг потребителей).

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков с учетом однородности товаров 20, 21 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель обращает внимание на то, что словесный элемент «LALA» присутствует во многих товарных знаках (в возражении приведены товарные знаки по свидетельствам №№ 625129, 463686, 482687, 444773).

Анализ указанных товарных знаков показал, что только один из них - товарный знак «  » по свидетельству №463686, включает словесный элемент «ЛАЛА» и зарегистрирован в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных товарам заявленного перечня.



Правовая охрана товарного знака «  » по свидетельству №625129 распространяется на товары других классов МКТУ, неоднородных заявленному перечню.



Что касается товарного знака « **LALAK** » по свидетельству №482687, то он

содержат иные словесные элементы. А в товарном знаке «  » по свидетельству №444773 за счет оригинальной графической проработки отсутствует однозначный вариант прочтения словесного элемента.

В связи с изложенным не представляется возможным говорить об имеющейся практике регистрации различных товарных знаков со словесным элементом «LALA» для товаров 20, 21 классов МКТУ, однородных товарам заявленного перечня, в результате которой произошло ослабление различительной способности словесного элемента «LALA».

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 29.10.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2021.