

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 01.08.2013, поданное ООО «Компания Сервис Логистик», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012703200, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012703200 с приоритетом от 09.02.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное обозначение « **LAGRAND HeinRich** » (транслитерация – ЛАГРАНД Хайнрих), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «А» выполнена без горизонтальной черты в центре.

Роспатентом 17.06.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703200 в отношении товаров 18 класса МКТУ. В отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что обозначение по заявке №2012703200 сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «**ЛИГРАНД**» по свидетельству №383061 [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и словесным товарным знаком «**LEGRAND**» по свидетельству №241327[2] для однородных товаров 25 класса МКТУ, а также для услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В возражении от 01.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение состоит из двух слов и представляет собой фамилию и имя некоего вымышленного физического лица, противопоставленные товарные знаки состоят из одного слова и имеют фантазийный характер;

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически и графически, поскольку заявленное обозначение вдвое длиннее противопоставленных знаков за счет наличия в нем слова «Heinrich», и ни один словесный элемент обозначений не совпадает;

- отличия сравниваемых обозначений усиливаются за счет применения в заявленном обозначении оригинального шрифта, в то время как противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом, кроме того, товарный знак [1] выполнен буквами другого алфавита (русского), что также приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений;

- мнение экспертизы о том, что выполнение словесных элементов заявленного обозначения разным шрифтом позволяет считать, что они не связаны между собой семантически и визуально, является ошибочным, поскольку их связь обусловлена тем, что они указывают на имя и фамилию физического лица (в данном случае вымышленного), причем именно второе слово «Heinrich», более известное

российскому потребителю как мужское имя Генрих, позволяет воспринимать обозначение как имя собственное;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил заявителю безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012703200, что подтверждается письмом [3], представленным заявителем.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703200 в отношении всех указанных в перечне заявки товаров и услуг, включая товары 25 и услуги 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявителем был уточнен перечень услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, следующим образом: «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: товаров, указанных в 18 и 25 классах МКТУ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2012) подачи заявки №2012703200 на государственную 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента « **LAGRAND HeinRich** » («**LAGRAND Heinrich**» - ЛАГРАНД Хайнрих), выполненного буквами латинского алфавита, причем вторая и пятая буквы словесного элемента «**LAGRAND**» выполнены стилизованными. Слово «**Heinrich**» в переводе с немецкого означает мужское имя Генрих (см. Яндекс, словари ABBYY Lingvo), что в совокупности со словесным элементом «**LAGRAND**» позволяет воспринимать заявленное обозначение как имя собственное.

Решение об отказе в регистрации указанному обозначению в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «ЛИГРАНД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**LEGRAND**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 20, 24, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения « **LAGRAND HeinRich** » и «**ЛИГРАНД**» не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. Отсутствует также полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака «**ЛИГРАНД**» в заявленное обозначение. Указанные обозначения также не являются сходными визуально, поскольку имеют разную длину, обусловленную разным количеством словесных элементов и букв в обозначениях, и выполнены с использованием разных шрифтовых решений и букв разных алфавитов. Провести анализ обозначений по семантическому признаку сходства в данном случае не представляется возможным ввиду отсутствия смысловых значений у сопоставляемых словесных обозначений. Вместе с тем, учитывая, что в состав заявленного обозначения входит имя собственное **Heinrich** – в переводе с немецкого языка означающее **Генрих**, обозначение «**LAGRAND Heinrich**» может восприниматься как фамилия и имя некоего вымышленного лица. Наличия реально существующего лица с таким именем анализ словарно-справочных источников и сведений из сети Интернет не выявил.

Таким образом, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком [1], так как они не ассоциируются друг с другом в целом.

Кроме того, следует отметить, что смешение услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012703200 – «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: товаров, указанных в 18 и 25 классах МКТУ», и услуг оптовой и розничной торговли, указанных в товарном знаке [1], является маловероятным, поскольку сферой деятельности правообладателя товарного знака [1] является строительство, а заявителя – изготовление и продвижение на российский рынок изделий из кожи и предметов одежды.

Что касается противопоставленного товарного знака «**LEGRAND**» [2], то он, также как и заявленное обозначение «**LAGRAND Heinrich**», выполнен буквами латинского алфавита, что усиливает сходство знаков за счет создаваемого зрительного впечатления. Товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 25 и услуги 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [2], являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, необходимо отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил заявителю безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012703200 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: «бриджи; брюки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; комбинезоны [одежда]; костюмы; леггинсы; свитера; трикотаж [одежда]» и услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: товаров, указанных в 18 и 25 классах МКТУ», что подтверждается письмом [3].

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703200 также и в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 01.08.2013, изменить решение
Роспатента от 17.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2012703200.**