

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.03.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734937, поданное Акционерным обществом «Многофункциональным комплексом «Лахта Центр», Санкт-Петербург, (далее- заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «Лахтацентр» по заявке №2012734937 подано на регистрацию 08.10.2012 на имя заявителя, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.06.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками «ЛАХТА», «ЛАНТА» по свидетельствам №№ 355984, 355983, зарегистрированными на имя ООО «ДОРСТРОЙТРЕСТ-М», в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЛАХТА» по свидетельству №244807, зарегистрированным на имя ЗАО «Растро», в том числе, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2015 поступило возражение от 11.03.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- Лахта центр – официальное название многофункционального общественно–делового комплекса (далее – МФК), где разместится не только штаб-квартира группы компаний Газпром, но также многочисленные значимые для города социальные и культурные объекты (амфитеатр, медицинский центр, планетарий, детский центр, кинотеатр, смотровая площадка и другие);

- Лахта центр является уникальным проектом в области недвижимого имущества, строительство МФК вызвало большой общественный резонанс;

- у подавляющего большинства респондентов (82,8%) обозначение «ЛАХТА ЦЕНТР» ассоциируется с деятельностью группы компаний Газпром и реализацией проекта строительства МФК «Лахта центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга;

- широкую известность подтверждают многочисленные рекламные кампании, акции, мероприятия направленные на продвижение проекта Лахта центр;

- обозначения «ЛАХТА»/»ЛАНТА» являются слабыми элементами, поскольку воспроизводят географическое наименование, которое в определенной степени характеризует товары и услуги, указывая на место нахождения изготовителя, а также широко используются различными изготовителями независимо друг от друга;

- словесный элемент «ЛАХТА/ЛАНТА» традиционно применяется разными предприятиями в своих наименованиях (160 юридических лиц согласно данным ЕГРЮЛ) при оказании различных услуг;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по всем трем критериям сходства;

- потребитель большинства услуг 36 и 37 классов МКТУ – профессиональный участник рынка, который проявляет должную степень осмотрительности и осторожности при выборе услуг, имеет конкретное понимание характеристик приобретаемых услуг, в состоянии отличить услуги, маркированные заявленным обозначением, от иных услуг;

- словесный элемент «Лахта» до даты подачи заявок на регистрацию противопоставленных товарных знаков уже являлся известным потребителю

географическим названием. Лахта – местность в северо-западной части Ленинграда, на северном берегу Финского залива, в районе озера Лахтинский Разлив, железнодорожная станция, соседствует на западе с Ольгино, на востоке - со Старой Деревней;

- ввиду широко использования различными производителями словесного элемента «Лахта», он утратил существенную различительную способность и является «слабым». Данный вывод подтверждается данными социологического опроса Фонда ВЦИОМ, согласно которому известность обозначения «Лахта» применительно к конкретному изготовителю ниже уровня погрешности исследования и фактически равна нулю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012734937 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки Яндекс карты.
2. Отчет Фонда ВЦИОМ.
3. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие массовость использования обозначения «Лахта».
4. Распечатки статей специализированных изданий в области недвижимого имущества.
5. Информационная справка о проекте Лахта центр.
6. Разрешение на строительство.
7. Презентация проекта Лахта центр.
8. Презентационные и информационные материалы о проекте Лахта центр: буклеты, брошюры.
9. Копия статьи энциклопедии.
10. Выписка из ЕГРЮЛ АО «МФК « Лахта центр».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.10.2012) поступления заявки №2012734937 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «Лахтацентр» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одно слово. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ЛАХТА» по свидетельству №244807 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ [1].

Противопоставленные товарные знаки «ЛАХТА», «ЛАНТА» по свидетельствам №№ 355984, 355983 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ [2,3].

Заявленное обозначение выполнено в одно слово, однако, слитное написание не исключает восприятие каждого элемента отдельно. Словесный элемент «Центр» входящий в состав заявленного обозначения является слабым, поскольку, указывает на видовое наименование предприятия, и, следовательно, основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет элемент «Лахта», который занимает начальное положение и на него падает логическое ударение.

Противопоставленный товарный знак [3] «ЛАНТА» является транслитерацией слова «ЛАХТА», что обуславливает одинаковое их прочтение, то есть фонетика идентична.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки являются сходными семантически. Так, «Лахта» - «исторический район Санкт-Петербурга на берегу Финского залива (Приморский район). Включён в черту города решением Ленгорисполкома от 17 января 1963 года» (См. www.wikipedia.ru).

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами русского алфавита (знаки 1,2), а также сходством исполнения шрифтовых единиц (1-3).

Таким образом, ассоциирование обозначений в целом достигается за счет их фонетического, семантического и графического сходства.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2,3], показал, что они являются однородными, так как относятся к операциям финансовым и операциям с недвижимостью, следовательно, соотносятся как род/вид.

Анализ услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], показал, что они являются однородными, поскольку, часть из них совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид, так как относится к строительству, ремонту и установке оборудования.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 36 и 37 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 17.06.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734937 следует признать правомерным.

Что касается доводов и представленных материалов, доказывающих приобретение различительной способности заявленным обозначением, то данный довод не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2014.