

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 05.12.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Бабкиным И.Н., г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727642, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016727642 было подано 29.07.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЛАВАНДА», «ДЕКОР», словосочетание «УЮТ ВАШЕГО ДОМА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально расположенной веточки лаванды.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в светло-сиреновом, зеленом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 18.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727642 было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №318067, содержащим словесный элемент «LAVANDE», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ЛАВАНДА» по свидетельству №244996, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что словесные элементы «ДЕКОР» и «УЮТ ВАШЕГО ДОМА» в силу своего семантического значения являются неохранными элементами для заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства и назначение услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.12.2017, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства.

Все сравниваемые обозначения имеют различное количество слов, букв и звуков.

С точки зрения графики, заявленное обозначение и противопоставленное комбинированное обозначение [1] производят различное общее зрительное

впечатление, поскольку выполнены в разных цветовых гаммах и не имеют сходных графических элементов.

Анализируя семантическое значение сравниваемых словесных элементов, заявитель делает вывод о том, что семантика согласованной фразы «ЛАВАНДА ДЕКОР УЮТ ВАШЕГО ДОМА» обладает отличным от слова «ЛАВАНДА» смысловым значением. Что касается слова «LAVANDE», то оно не имеет перевода на русский язык с английского, немецкого, испанского и итальянского языков, т.е. для большинства российских потребителей оно является фантазийным. Кроме того, в переводе с французского языка это слово имеет разные значения, одно из которых относится к общей лексике (бледно-лиловый цвет), а другое - к ботанике (лаванда).

По мнению заявителя, согласованное словосочетание «ЛАВАНДА ДЕКОР УЮТ ВАШЕГО ДОМА» следует рассматривать в целом, а не по отдельному слову, при этом словесным элементам «ДЕКОР УЮТ ВАШЕГО ДОМА» должна быть предоставлена правовая охрана, поскольку они носят фантазийный характер и не могут быть понятны рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания, которые могут быть различными.

В подтверждение указанного заявитель ссылается на Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/11302-08 от 5 декабря 2008 года, а также на практику Роспатента на примере ряда регистраций, в которых присутствуют слова «ДЕКОР», «Домашний уют», «Уют в вашем доме», «Домашний уют», «Тепло и уют вашего дома» (см. свидетельства №№615767, 613834, 587626, 518800, 532249, 619913, 405597, 383912, 609209).

Заявитель также полагает, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они не соотносятся как род – вид, имеют разное назначение, круг потребителей и место реализации.

В подтверждение указанного заявитель вновь ссылается на регистрации товарных знаков, содержащих сходные словесные элементы SKAT - СКАТ,

ФОРС - FORCE, Вест - WEST-RU, охраняемых в отношении услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что Роспатент не признает эти услуги однородными.

На основании изложенного заявитель просит учесть приведенные выше доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727642 с указанием всех словесных элементов охраняемыми.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727642 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товара или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, комбинированное



обозначение, включающее словесные элементы «ЛАВАНДА», «ДЕКОР» и словосочетание «УЮТ ВАШЕГО ДОМА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально расположенной веточки лаванды.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ:

ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Коллегия полагает необудительным довод заявителя о том, что словесные элементы «ЛАВАНДА ДЕКОР УЮТ ВАШЕГО ДОМА» образуют согласованную фразу, поскольку в заявленном обозначении слова «ЛАВАНДА ДЕКОР» и

словосочетание «УЮТ ВАШЕГО ДОМА» визуально разделены на две части, расположенные друг под другом. При этом словесные элементы «ЛАВАНДА ДЕКОР» выделены более крупным шрифтом, в силу чего именно на этих элементах акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Вместе с тем, словесные элементы «ЛАВАНДА ДЕКОР» не образуют между собой устойчивого словосочетания, поскольку представляют собой два существительных, которые не связаны между собой грамматически и по смыслу.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ЛАВАНДА», расположенный в начальной позиции.

Слово «лаванда» представляет собой лексическую единицу русского языка – название пахучего эфирноносного травянистого или кустарникового растения с голубыми или синими цветками.

Слово «ДЕКОР» (франц. *decor*, от лат. *decoro* - украшаю) - система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия), является слабым элементом обозначения, различительная способность которого существенно ослаблена частым использованием в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных правообладателей, что подтверждается также ссылками, приведенными заявителем в возражении.

Указанное относится также и к словосочетанию «УЮТ ВАШЕГО ДОМА», которое также используется в товарных знаках, зарегистрированных на имя разных правообладателей. Эти элемента вызывают в сознании потребителя ассоциации, связанные с созданием красоты и удобства в жилом помещении. Вместе с тем, для услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, эти ассоциации не являются прямыми, поскольку требуют дополнительных рассуждений и домысливания.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350913 [1]



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LAVANDE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита фиолетового цвета на фоне сиреневого прямоугольника, который, в свою очередь, расположен на фоне цветочного орнамента бежевого цвета. Срок действия регистрации продлен до 26.10.2026.

Товарный знак охраняется в бежевом, зеленом, фиолетовом, сиреневом цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

**агентства по экспорту-импорту; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; сбор информации в компьютерных базах данных.**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №244995 [2] представляет собой словесное обозначение «ЛАВАНДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 28.03.2022. Товарный знак охраняется в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

**изучение рынка; агентства по коммерческой информации; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями.**

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ЛАВАНДА» - «ЛАВАНДА», а с противопоставленным товарным знаком [2] на основании фонетического сходства и семантического тождества словесных элементов «ЛАВАНДА» - «LAVANDE», играющих основную роль в индивидуализации услуг заявителя и правообладателей противопоставленных знаков.

Учитывая фонетическое сходство и семантическое тождество словесных элементов «ЛАВАНДА» - «LAVANDE» заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака [1], фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «ЛАВАНДА» - «ЛАВАНДА» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «продажа аукционная» тождественна такой же услуге, включенной в перечень противопоставленного товарного знака [1].

Часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (*демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи*) являются видовыми по отношению к родовой позиции «продвижение товаров [для третьих лиц]», включенной в перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]. Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров, в связи с чем

может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (*ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров*) однородны услугам «сбор информации в компьютерных базах данных», включенным в 35 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к родовой группе информационно-справочных услуг, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Остальная часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]*) однородны услугам «агентства по коммерческой информации; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями», включенным в 35 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к родовой группе услуг в области бизнеса (бизнес-услуг), которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации

рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка на Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/11302-08 также не может быть принята во внимание, поскольку в данном постановлении исследуются иные обстоятельства, не имеющие отношения к данному делу.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727642, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2017.**