

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 04.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Цифрогрупп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710247, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710247 с приоритетом от 03.04.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 17 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «la Zarr», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, так как оно воспроизводит название серии продукции (аксессуаров для вычислительной техники, защитных пленок) компании SARL LaZarr, Франция.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «ЛАСАР» по свидетельству № 334330, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) право на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака было передано заявителем французской компании SARL LaZarr;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они имеют разный состав звуков и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, составом букв (выполнены буквами разных алфавитов) и наличием изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке;
- 3) компания SARL LaZarr занимается производством и реализацией товаров 09 и 17 классов МКТУ, а правообладатель противопоставленного товарного знака (ООО «Ласар») – производством и реализацией товаров 06 класса МКТУ, то есть они осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах экономики.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя компании SARL LaZarr в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

В соответствии с уведомлением ФИПС от 30.06.2014 в материалы рассматриваемой заявки № 2012710247 в сведения о заявителе были внесены изменения, в результате чего заявителем по ней стала компания SARL LaZarr, Франция.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.04.2012) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «la Zarr», выполненное оригинальным, рисованным (стилизованным под рукописный) шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что оно состоит из двух слов – «la» и «Zarr», каждое из которых выполнено слитно прописью, а между ними имеется небольшой пробел, и второе слово начинается с заглавной буквы. При этом «la» является во французском языке определенным артиклем женского рода.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.04.2012 испрашивается в отношении товаров 09, 17 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспроизводит отличительную часть фирменного наименования французской компании SARL LaZarr и обозначение, которым маркируется ее продукция.

Вместе с тем, право на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2012710247 было передано заявителем именно указанной компании SARL LaZarr, в связи с чем в материалы данной заявки в

сведения о заявителе были внесены соответствующие изменения – заявителем по ней стала компания SARL LaZarr (см. уведомление ФИПС от 30.06.2014).

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для вывода о наличии у заявленного обозначения способности породить не соответствующее действительности представление о производителе товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 334330 с приоритетом от 22.05.2006, то следует отметить, что данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета с горизонтальными прямыми линиями белого цвета, на фоне которых помещен словесный элемент «ЛАСАР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак содержит только одно фантазийное слово – «ЛАСАР», которое выполнено округлым шрифтом, стилизованным под изображения геометрических фигур в виде различных кривых линий, вписанных в сетку горизонтальных прямых линий.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («la Zarr» – «ЛАСАР») показал, что они имеют близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания.

Вместе с тем, сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением (при наличии высокой степени стилизации шрифта в обоих случаях),

количеством слов (2 слова – 1 слово), букв (6 букв – 5 букв) и составом букв, поскольку соответствующие слова исполнены буквами разных алфавитов (латинского – русского), а также наличием графических элементов в противопоставленном товарном знаке, образующих в нем в сочетании со словесным элементом «ЛАСАР» единую оригинальную композицию, которая существенно отличается в целом от изображения нарисованного прописью, как бы мазками кистью, словосочетания «la Zarr». При этом в заявленном обозначении особое внимание к себе привлекает характерный для французского языка артикль «la».

В свою очередь, слова «Zarr» и «ЛАСАР» являются фантазийными, ввиду чего сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства не может быть проведен.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа данных услуг на предмет их однородности друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих услуг, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.04.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012710247.