

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, поступившее 16.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Рэйлюкс», Республика Татарстан, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701235, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016701235, поданной 20.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

RayLux

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение ,
выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 22.02.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701235 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 12, 35, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

Luxray

степени смешения с товарным знаком по свидетельству №364625 с приоритетом от 18.05.2007, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, в частности, в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ – (1).

В Роспатент 16.06.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что согласно сведениям с сайта ФИПС (открытые реестры) срок действия противопоставленного товарного знака (1) истек, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016701235 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие документы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2016701235;
2. Распечатка с сайта ФИПС сведений о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №364625.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (20.01.2016) поступления заявки №2016701235 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

RayLux

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №364625– (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение

Luxray

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что срок действия регистрации товарного знака (1) истек 18.05.2017, то коллегия отмечает следующее.

Согласно данным Госреестра срок действия указанной регистрации, действительно истек, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев (до 18.11.2017) по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Правообладатель товарного знака (1) воспользовался предоставленным ему правом и 02.11.2017 представил ходатайство о продлении срока действия принадлежащего ему товарного знака (1). В связи с указанным выше данный товарный знак не может не учитываться.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «RAYLUX» - «LUXRAY» показал их сходство, обусловленное одинаковым составом согласных и гласных, одинаковым числом слогов (2) и букв (6), наличием совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуально признака сходства, то выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства.

Сравнение перечней товаров 09, 11 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к одной родовой группе товаров 09 класса МКТУ («приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические» или «для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения», или «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», или «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений», или «магнитные и другие носители информации», или «механизмы для аппаратов с предварительной оплатой», или «оборудование для обработки информации и компьютеры», или «оборудование для тушения огня») и к одной родовой группе товаров 11 класса МКТУ («устройства для освещения» или «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов», или «устройства для охлаждения, сушки, вентиляции», или «устройства водораспределительные», или «устройства санитарнотехнические»), соответственно имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) и однородность товаров 09, 11 классов МКТУ не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2017.