

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.04.2007, поданное ООО «Дом Лемкон», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного обозначения со словесными элементами «DOM LEMCON», «ДОМ ЛЕМКОН» по заявке №2005730774/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «DOM LEMCON», «ДОМ ЛЕМКОН» была подана 30.11.2005 в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ, заявитель ООО «Дом Лемкон», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент обозначения состоит из двух словосочетаний, расположенных одно под другим – «DOM LEMCON» и под ним «ДОМ ЛЕМКОН», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов. Слева от словесного элемента расположено изображение, вписанное в квадрат с закругленными углами и обрамленное жирной рамкой черного цвета. В рамку, отделенный от нее белой полосой, вписан повторяющий ее контуры квадрат оранжевого цвета. Внутри квадрата изображен силуэт человека, который держит на плечах коромысло с двумя ведрами, состоящими из двух половинок черного и оранжевого цвета. Из ведер вырывается пламя, контуры которого выполнены черной линией. Правовая охрана испрашивается в черном, белом и оранжевом цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 01.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица – АО «Лемкон» (Lemcon Oy), Финляндия, в отношении однородных товаров и услуг 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ:

- изобразительным товарным знаком, свидетельство №306435, приоритет 07.09.2005 [1];
- изобразительным товарным знаком, свидетельство №317322, приоритет 14.11.2005 [2];
- «LEMCON», международная регистрация № 767588, приоритет 12.10.2001 [3].

В Палату по патентным спорам 27.04.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2005730774/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письменное согласие от 16.04.2007 правообладателя противопоставленных знаков АО «Лемкон» (Lemcon Oy) на регистрацию заявленного обозначения для всех товаров и услуг на имя ООО «Дом Лемкон».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена копия указанного письма согласия на {1}.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2007, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия устава ООО «Дом Лемкон» на 14 л. {2};
- копия изменений в устав ООО «Дом Лемкон» на 1 л. {3}.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2007, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения. Было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (30.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 является комбинированным. Словесный элемент обозначения состоит из двух словосочетаний, расположенных в два ряда – «DOM LEMCON» и под ним «ДОМ ЛЕМКОН», выполненных стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой квадрат с закругленными углами, обрамленный рамкой по контуру квадрата. В квадрат вписан силуэт человека, который держит на плечах коромысло с двумя ведрами, из которых вырывается пламя. Правовая охрана испрашивается в черном, белом и оранжевом цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] являются изобразительными и представляют собой квадрат с закругленными углами, обрамленный рамкой по контуру квадрата. В квадрат вписан силуэт человека, который держит на плечах коромысло с двумя ведрами, из которых вырывается пламя.

Противопоставленный знак «LEMCON» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2] было выявлено, что каждое обозначение содержит в своем составе тождественный изобразительный элемент.

Сравнение заявленного обозначения со знаком [3] показало, что оба обозначения содержат в своем составе в качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) элемента слово «LEMCON». Заявленное обозначение также содержит элемент «ЛЕМКОН», который является транслитерацией тождественного элемента сравниваемых обозначений, т.е. имеет место фонетическое тождество элементов.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что лексических единиц «LEMCON» и «ЛЕМКОН» в естественных языках не существует, в связи с чем возможность сопоставления заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по семантическому признаку сходства отсутствует.

Выполнение обозначений стандартным шрифтом и отсутствие семантического значения обуславливают превалирование фонетического фактора сходства, что способствует признанию сравниваемых обозначений сходными.

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что все противопоставленные знаки принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков, в основу которой положены элементы: «LEMCON». Именно данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как разновидность указанной выше серии знаков, породив их смешение на рынке.

Товары и услуги 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам и услугам 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Таким образом, сделанный экспертизой вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, при подаче возражения в Палату по патентным спорам заявителем представлено от правообладателя противопоставленных регистраций [1] – [3] письмо, в котором выражено согласие правообладателя на регистрацию и использование заявителем комбинированного товарного знака по заявке №2005730774/50 для товаров и услуг 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ. Представление письма-согласия приводит к тому, что отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что все противопоставленные знаки принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков, в основу которой положены элементы: «LEMCON». Именно данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как разновидность указанной выше серии знаков, породив их смешение на рынке. В связи с этим заявленное обозначение будет способно

ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Представленные заявителем изменения, внесенные в Устав {3}, не свидетельствуют явным образом о том, что на момент принятия возражения к рассмотрению «АО Лемкон» было единственным учредителем ООО «Дом Лемкон», в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении, представленном 19.12.2007, необходимо отметить следующее.

Просьба о предоставлении заявителю возможности внести изменения в материалы заявки в соответствии с пунктом 4.10 Правил, не может быть принята во внимание по следующим причинам. Исходя из смысла положений пункта 4.10 Правил, право на внесение изменений в материалы заявки должно быть реализовано до принятия коллегией решения по существу.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.04.2007, изменить решение экспертизы от 01.02.2007 и отказать в регистрации обозначения по заявке № 2005730774/50 по вновь выдвинутым обстоятельствам.