

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 25.07.2017. Данное возражение подано ООО «ЛЭДОПТОЭЛЕКТРОНИКРУС», г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016720760, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016720760 на регистрацию словесного товарного знака «**ARTSUN**» была подана 10.06.2016 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом было принято решение от 31.05.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016720760 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ, в отношении другой части товаров 11 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

инога лица («UV-Power Licht GmbH», Германия) знаком «Art of Sun» по международной регистрации № 944886, дата международной регистрации 19.11.2007, товары 11 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы приведен подробный анализ однородности сопоставляемых товаров и указано, что они относятся к одному роду товаров «устройства для освещения», имеют один круг потребителей и условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ARTSUN» является искусственно созданным словом, из него нельзя вычленять отдельные элементы и интерпретировать их как обозначение какого-либо конкретного понятия;

- противопоставленный знак представляет собой словосочетание «Art of Sun», которое имеет семантическое значение и переводится на русский язык как «Искусство солнца». В силу своего семантического значения, учитывая перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован данный знак, он в сознании потребителя вызывает ассоциации с индустрией красоты и косметологии, а именно таких услуг, как солярии;

- выявленные различия в словообразовании, позволяют утверждать, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, могут быть легко различимы потребителем и не вызовут ассоциации о принадлежности их одному правообладателю;

- заявитель готов скорректировать перечень товаров 11 класса МКТУ. Товары, испрашиваемые заявителем, предназначены для освещения жилых помещений, торговых и производственных предприятий, офисов и т.п. Товары противопоставленного знака представляют собой «установки для загара», т.е. установки искусственного ультрафиолетового облучения людей с целью получения косметического загара, а также помещение с этими установками;

- сравниваемые товары имеют принципиально различное функциональное назначение и область применения, различные условия реализации, круг потребителей и ценовую категорию, а также в силу их различного функционального назначения не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, следовательно, не могут быть признаны однородными (в возражении приведен подробный анализ неоднородности сравниваемых товаров);

- неоднородность сравниваемых товаров усиливает степень различия обозначений и исключает вероятность смешения сопоставляемых знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016720760 в отношении скорректированного перечня товаров, а именно, товаров 11 класса МКТУ: «лампы дуговые; лампы взрывобезопасные; лампы электрические; лампы ацетиленовые; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки люминесцентные для освещения; трубки для ламп; источники света факельные; лампы газонаполненные; приборы осветительные светодиодные; лампочки для новогодних елок электрические; приборы и установки осветительные; светильники; светильники плафонные потолочные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.06.2016) заявки № 2016720760 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности товарного знака включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное обозначение «**ARTSUN**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в возражении в отношении вышеуказанной части товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Art of Sun» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ: «Sun-tanning installations, UV tubes, UV lamps, not for medical purposes (Солнцезащитные установки, УФ-трубки, УФ-лампы, не для медицинских целей)».

Анализ материалов дела показал следующее.

Сравнительный анализ обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе «ARTSUN»/«Art of Sun» фонетически тождественные элементы «art» и «sun».

Согласно словарно-справочной литературе (<https://dic.academic.ru/>): слово «ARTSUN» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть осуществлено.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что английские слова «ART» и «SUN» хорошо известны среднему российскому потребителю, практически вошли в языковой фонд русского языка и будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловых значениях этих лексических единиц: искусство, солнце (солнечный свет). Механическое объединение указанных двух элементов путем их слитного написания не приводит к качественно иному восприятию заявленного обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

В противопоставленном знаке «Art of Sun» присутствуют те же слова, которые образуют словосочетание в родительном падеже с помощью предлога «of». Данное словосочетание может быть переведено как «искусство солнца», «искусство солнечного света».

Изложенное свидетельствует о том, что в сравниваемых обозначениях имеет место подобие заложенных понятий и идей.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (использование строчных и заглавных букв) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки «ARTSUN»/«Art of Sun» ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные их отличия, т.е. являются сходными.

Что касается сопоставляемых товаров 11 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров: «лампы дуговые; лампы взрывобезопасные; лампы электрические; лампы ацетиленовые; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки люминесцентные для освещения; трубки для ламп; источники света факельные; лампы газонаполненные; приборы осветительные светодиодные; лампочки для новогодних елок электрические; приборы и установки осветительные; светильники; светильники плафонные потолочные».

Международная регистрация [1] действует в отношении товаров: «солнцезащитные установки, ультрафиолетовые трубки, ультрафиолетовые лампы, не предназначенные для медицинских целей».

Сравнительный анализ указанных товаров показал, что они относятся к одним видам товаров – к лампам и трубкам, объединяемых одним родом – приборы осветительные (источник света), т.е. соотносятся как «род-вид».

Довод заявителя о том, что сравниваемые товары (приборы и установки осветительные и т.д./ультрафиолетовые лампы и трубки), как правило, имеют разную область применения (обычные лампы используются в быту, а УФ-лампы – в специализированных салонах красоты, фитнес-клубах, стоматологических клиниках и т.д.), не может быть признан убедительным в силу следующего. Данные товары реализуются в одних и тех же магазинах (магазины осветительных приборов) и могут иметь один и тот же круг потребителей (салоны красоты, клиники и т.д. могут закупать как ультрафиолетовые лампы, так и обычные осветительные лампы). Кроме того, следует указать, что на рынке осветительных приборов представлены такие товары как: кварцеватель бытовой, УФ-лампа для домашних растений и т.д., т.е. УФ-лампы и трубки используются и в быту.

Изложенное свидетельствует об однородности перечисленных товаров 11 класса МКТУ.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным лицам, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 11 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2017.