

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.05.2008, поданное ООО «ЛанКом», г. Волжский (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.03.2008 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) «LANCOM» по заявке №2006718758/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006718758/50 с приоритетом 06.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LANCOM», обозначающий название предприятия, слева от которого выполнен изобразительный элемент, состоящий из фрагмента координатной сетки земного шара и прямоугольного треугольника, гипотенуза которого выполнена вогнутой. Знак выполнен в черно-красно-сером цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.03.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, и знаком по международной регистрации, имеющими ранний приоритет и зарегистрированными на имена иных лиц в отношении однородных товаров и услуг:

- со словесным знаком «LANCOME» по международной регистрации №514803 с приоритетом от 21.07.1987 в отношении однородных услуг 35, 37 и 38 классов МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «ЛАНИКОМ LANICOM» по свидетельству №245774 с приоритетом от 14.09.2001 в отношении однородных товаров и услуг 09, 37 и 42 классов МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «ЛАЙНКОМ» по свидетельству №351129 с приоритетом от 12.10.2005 в отношении однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным, при этом изобразительный элемент занимает в нем доминирующее положение;

- словесный элемент заявленного обозначения состоит из двух частей разного оттенка, что обеспечивает его отличие от противопоставленных знаков;

- все противопоставленные знаки имеют ряд отличий от заявленного обозначения, которые не позволяют считать их сходными до степени смешения;

- заявленный логотип используется заявителем с 09.01.2002, претензий, связанных с ущемлением чьих-либо прав, не поступало.

На основании указанного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.03.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006718758/50 для всех товаров и услуг, представленных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия приказа №5 об утверждении логотипа от 09.01.2002 на 1л.;
2. Копия информационного письма от 25.05.2002 на 1л.;
3. Копия письма МУП ЖХ от 05.10.2003 на 1л.
4. Копия приказа Об утверждении тарифов от 01.03.2006 на 1л
5. Копия Договора о сотрудничестве от 01.03.2006 на 2л.
6. Копия письма №36 от 11.04.2007 на 1л.
7. Копия письма №18 от 21.02.2008 а 1л.

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

С учетом даты (06.07.2006) приоритета заявки №2006718758/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны)

или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

-с комбинированными обозначениями,

-с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, 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 (14.4.2.2 (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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение [4] включает словесный элемент «LANCOM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем часть слова «LAN» выполнена буквами черного цвета, а часть «COM» - красного цвета. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, выполненный в форме квадрата, большую часть которого занимает фрагмент координатной сетки земного шара серого цвета, в нижнем правом углу выполнен прямоугольный треугольник красного цвета с вогнутой гипотенузой.

В заявленном комбинированном обозначении словесный элемент «LANCOM» занимает доминирующее положение, что обусловлено как его пространственным расположением, так и смысловым значением, поскольку именно словесный элемент является главным в заявленном обозначении, так как от него легче запоминается и на него акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. Изобразительная часть заявленного обозначения может рассматриваться в качестве художественного дополнения к словесному элементу.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии старших знаков.

Сравнительный анализ словесного элемента заявленного обозначения «LANCOM» и противопоставленного знака «LANCOME» [1] по международной регистрации, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита показал следующее.

Фонетическое сходство словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] обусловлено практически полным совпадением звуков и букв, входящих в их состав. Различие заключается в

наличии буквы «Е» на конце противопоставленного знака, которая в ряде наиболее распространенных языков не читается.

Несмотря на незначительные различия в выполнении шрифтовых единиц сопоставляемые словесные обозначения являются графически сходными в силу того, что они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы свидетельствует об отсутствии сведений о лексическом значении слов «LANCOM» и «LANCOME», что не позволяет оценить сопоставляемые обозначения по семантическому фактору сходства.

Таким образом, сравниваемые словесные обозначения являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений, что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом в целом.

Анализ перечней услуг сравниваемых обозначений показал, что однородными являются услуги 35, 38 классов МКТУ, часть услуг 37 класса МКТУ, относящихся к строительству зданий и вспомогательных услуг, связанных со строительством, а также часть услуг 42 класса МКТУ, связанная с научно-исследовательскими работами.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ЛАНИКОМ LANICOM» [2], выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений в силу фонетического совпадения начальной и конечной частей сравниваемых обозначений, наличия одинакового состава согласных (Л-Н-К-М) и близкого состава гласных звуков (А-О и А-И-О).

Графические различия сравниваемых обозначений обусловлены главным образом наличием в товарном знаке [2] словесного элемента

«ЛАННИКОМ», являющегося транслитерацией буквами русского алфавита иноязычного слова «LANICOM». Его присутствие в знаке не может являться причиной для признания знаков несходными.

Отсутствие смыслового значения у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ с точки зрения семантического критерия сходства словесных обозначений.

Сопоставление перечней товаров и услуг заявленного и противопоставленного [2] обозначений показало, что перечни товаров 9 класса МКТУ совпадают, кроме того, однородными являются услуги 37 класса МКТУ в части установки и ремонта компьютеров и электроприборов и услуги 42 класса МКТУ в части услуг в области вычислительной техники, программного обеспечения и реализации товаров.

С учетом сходства знаков и однородности товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] для товаров и услуг 09, 37 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ словесного элемента заявленного обозначения «LANCOM» и противопоставленного товарного знака «ЛАЙНКОМ» [3], выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их сходстве по фонетическому фактору сходства словесных обозначений, поскольку сравниваемые обозначения имеют одинаковый состав согласных (Л-Н-К-М) и близкий состав гласных (А-О и АЙ-О), одинаковое количество звуков, одинаковое расположение совпадающих звуков.

Использование различных шрифтовых единиц при начертании обозначений свидетельствует о несходстве сравниваемых обозначений по графическому фактору сходства словесных обозначений. Однако, как упоминалось выше, в данном случае графический критерий в отличие от фонетического не может выступать в качестве самостоятельного.

Отсутствие смыслового значения у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ с точки зрения семантического критерия сходства словесных обозначений.

Сопоставление перечней услуг сравниваемых обозначений показало, что ряд позиций 35 класса МКТУ полностью совпадает, полностью совпадают и такие услуги 37 класса МКТУ как «установка и ремонт телефонов».

Вышеуказанное позволяет заключить, что заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [3] до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Представленные заявителем документы не имеют отношения к рассмотрению вопроса о сходстве товарных знаков.

В результате рассмотрения возражения от 29.05.2008 коллегий Палаты по патентным спорам было установлено, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006718758/50 правомерно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2008, и оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2008 по заявке №2006718758/50.