

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 26.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Аледо», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751518 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017751518 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 05.12.2017 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «**aledo**», выполненным буквами латинского алфавита в светло-зеленом и сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.03.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 09 и 11 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09



и 11 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 560386, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.03.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются количеством слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, в том числе начальными звуками и буквами, на которых акцентируется внимание, и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении и разными внешними формами изобразительных элементов, причем в противопоставленном товарном знаке доминирует именно изобразительный элемент, занимающий начальную позицию, в то время как его словесный элемент воспринимается как изобразительный, поскольку он утратил свой словесный характер и имеет неоднозначное прочтение из-за сильной стилизации его шрифтовых единиц, и, к тому же, сравниваемые словесные элементы имеют разные смысловые значения, поскольку в заявленном обозначении слово «aledo» является фантазийным, а в противопоставленном товарном знаке слово «ledo» – лексическая единица с определенными смысловыми значениями в некоторых иностранных языках: в испанском («багульник; веселый, довольный»), португальском («веселый, довольный») и литовском («лёд»).

В возражении также указано, что заявителем используется заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения на его сайте и в качестве средства индивидуализации его товаров (осветительных приборов), причем реальная экономическая деятельность заявителя (производство

профессионального светотехнического оборудования и реализация проектов освещения для торговых, ресторанных, офисных и жилых интерьеров) относится к совершенно иному сегменту рынка осветительных приборов, чем у правообладателя противопоставленного товарного знака, занимающегося производством осветительных приборов для автомобилей, ввиду чего они не являются между собой конкурентами на рынке соответствующих товаров.

При этом в возражении заявителем была выражена еще и готовность ходатайствовать о внесении изменений в изображение заявленного обозначения для преодоления препятствий для его регистрации в качестве товарного знака, а именно об изменении его цветового сочетания, приведенного в заявке, на черно-белое, а также об ограничении перечня товаров, приведенного в заявке, только соответствующими товарами, применяемыми в области светотехники, за исключением товаров, предназначенных для транспортных средств.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «регуляторы освещения электрические, применяемые в области светотехники; щиты коммутационные, применяемые в области светотехники; экспонометры [измерители освещенности], применяемые в области светотехники; электропроводка, применяемая в области светотехники; все вышеперечисленные товары относятся к светотехнике, за исключением товаров, предназначенных для транспортных средств» и товаров 11 класса МКТУ «лампочки для новогодних елок электрические; лампы дуговые, применяемые в области светотехники; лампы лабораторные; лампы электрические, применяемые в области светотехники; люстры; нити магниевые для осветительных приборов, применяемые в области светотехники; патроны для ламп, применяемые в области светотехники; патроны для электрических ламп, применяемые в области светотехники; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные, применяемые в области светотехники;

приборы осветительные светодиодные, применяемые в области светотехники; рассеиватели света, применяемые в области светотехники; светильники, применяемые в области светотехники; светильники напольные, применяемые в области светотехники; светильники плафонные потолочные, применяемые в области светотехники; стекло ламповое, применяемое в области светотехники; трубки для ламп, применяемые в области светотехники; трубки люминесцентные для освещения, применяемые в области светотехники; фонари осветительные, применяемые в области светотехники; электроды угольные для дуговых ламп, применяемые в области светотехники; все вышеперечисленные товары относятся к светотехнике, за исключением товаров, предназначенных для транспортных средств» (далее – ограниченный перечень товаров).

Корреспонденцией, поступившей 29.07.2019, и на заседании коллегии заявителем были представлены, в частности, копии следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе [1]; договор об отчуждении на имя заявителя исключительного права на графические произведения [2]; письма организаций о сотрудничестве с заявителем [3]; справка о праве на доменное имя «aledo-pro.ru» [4]; статистические данные о посещаемости сайта <https://aledo-pro.ru/> [5]; товарные накладные и счета-фактуры о поставке заявителю пакетов с логотипом [6]; распечатки сведений с сайта <https://aledo-pro.ru/> [7]; распечатки сведений с сайта <https://ledo24.ru/> [8]; публикация в сети Интернет статьи о деятельности заявителя [9].

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

С учетом даты подачи заявки (05.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «**aledo**», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде простых геометрических фигур – пяти окружностей небольшого размера, никак не способных самостоятельно индивидуализировать товары.

При этом указанный словесный элемент выполнен в определенном цветовом сочетании, которым графически обособлена его начальная буква «**a**» светло-зеленого цвета от всей остальной части слова – «**ledo**», выполненной буквами другого (серого) цвета и занимающей бóльшую часть пространства в знаке.

В силу вышеуказанных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет, совершенно очевидно, именно этот акцентирующий на себе внимание, будучи визуальным выделенным цветом, элемент «**aledo**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.12.2017 испрашивается, согласно возражению, в частности, в отношении вышеприведенного ограниченного перечня товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 560386 с приоритетом от 16.05.2014 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «**LEDO**», так как он, совершенно очевидно,

акцентирует на себе внимание, занимая бóльшую часть пространства в знаке, и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде несложного стилизованного изображения соединенных или наложенных друг на друга трех колец - окружностей разного цвета.

В силу вышеуказанных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет именно этот акцентирующий на себе внимание словесный элемент «**LEDO**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу.

При этом довод возражения об утрате этим элементом своего словесного характера и о наличии неоднозначности в его прочтении из-за сильной стилизации соответствующих шрифтовых единиц коллегия считает неубедительным, так как данное слово действительно выполнено оригинальным шрифтом, но внешние очертания всех его шрифтовых единиц в целом существенно не отличаются от определенных геометрических начертаний, присущих соответствующим буквам латинского алфавита, и не порождают, собственно, каких-либо объективных затруднений в прочтении этого слова.

Противопоставленный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, графически обособленных соответствующих слов «**ledo**» и «**LEDO**», фонетическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом слова, несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку, имеют одинаковые составы определенных букв латинского алфавита.

Кроме того, данные сравниваемые слова являются еще и семантически тождественными, поскольку соответствующее одно и то же слово «**ledo**» / «**LEDO**», как было отмечено в возражении самим же заявителем, является конкретной лексической единицей с определенными смысловыми значениями в некоторых иностранных языках. Так, например, данное слово в переводе с испанского языка означает «багульник; веселый, радостный, ликующий», а с португальского языка – «веселый, довольный» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

При этом довод возражения об отсутствии у сравниваемых знаков сходства по семантическому критерию основывается только лишь на сравнении в составе противопоставленного товарного знака вышеуказанного словесного элемента «**LEDO**», обладающего определенными смысловыми значениями, со словесным элементом «**aledo**» в целом в составе заявленного обозначения, поскольку само по себе слово «**aledo**», в свою очередь, не обладает какими-либо смысловыми значениями, то есть является фантазийным.

Однако в этой связи следует отметить, что при сравнении каких-либо фантазийных слов с теми или иными лексическими единицами, напротив, имеющими смысловые значения, семантический фактор совсем не учитывается ввиду отсутствия у одного из сравниваемых слов вовсе какого-либо значения, но данное обстоятельство само по себе никак не может свидетельствовать, собственно, о факте наличия у них семантических различий, которые позволили бы признать сравниваемые знаки не сходными друг с другом в целом. Для этого необходимо было бы обязательное наличие определенных смысловых значений у каждого из сравниваемых слов, которые должны были бы существенно отличаться друг от друга именно этими своими определенными смысловыми значениями.

Ввиду отсутствия таких фактических обстоятельств довод возражения о несходстве сравниваемых знаков, обусловленном семантическими различиями словесных элементов, является некорректным.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с отсутствием буквы «а» в противопоставленном товарном знаке, по внешней форме и пространственному положению изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Для устранения проанализированных выше обстоятельств, связанных с определенным графическим исполнением словесного элемента в составе заявленного обозначения, которое обуславливает вывод коллегии о наличии у сравниваемых знаков сходства в целом ввиду наличия в заявленном обозначении обособленного за счет выделения цветом и, как было отмечено выше, несущего в нем основную индивидуализирующую нагрузку слова «**ledo**», заявитель выразил готовность ходатайствовать о внесении изменений в изображение заявленного обозначения, а именно об изменении его цветового сочетания, приведенного в заявке, на совершенно иное – черно-белое.

Однако коллегия полагает, что такие изменения не могут быть внесены в рассматриваемую заявку, поскольку они недопустимо изменят само заявленное обозначение по своему существу.

Поскольку в составе сравниваемых знаков обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически тождественные элементы «**ledo**» / «**LEDO**», которые и несут в них основную индивидуализирующую нагрузку, то данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает, в частности, необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, все товары 09 класса МКТУ, приведенные заявителем в упомянутом выше ограниченном перечне товаров, представляют собой по существу всего лишь различные виды электрооборудования и их узлы и детали, которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ «жилы идентификационные для электрических проводов; измерители; кабели электрические; приборы регулирующие электрические; провода электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; электропроводка», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они соотносятся друг с другом как вид-род либо, собственно, относятся к одной и той же вышеуказанной соответствующей определенной родовой группе товаров, в силу чего имеют одно и то же назначение, связанное непосредственно с обеспечением функционирования электросети и контроля за ним.

Все товары 11 класса МКТУ, приведенные заявителем в упомянутом выше ограниченном перечне товаров, также представляют собой по существу всего лишь различные виды осветительных приборов и лампы и детали к ним, которые являются однородными товарам 11 класса МКТУ «лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для

транспортных средств», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они, собственно, относятся к одной и той же вышеуказанной соответствующей определенной родовой группе товаров, причем могут производиться на одних и тех же светотехнических и электроламповых заводах, независимо от области их применения для дома или транспортных средств.

С учетом данных фактических обстоятельств и отмеченной выше высокой степени опасности смешения на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками с тождественными элементами, указанное в возражении соответствующее ограничение заявителем перечня товаров, приведенного в заявке, не устраняет оснований для признания соответствующих сопоставляемых товаров 09 и 11 классов МКТУ однородными.

Относительно довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака, согласно сведениям из сети Интернет [7], [8], осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах рынка осветительных приборов и не являются между собой конкурентами на этом рынке, необходимо отметить, что сравнительному анализу подлежат только лишь соответствующие конкретные товары, приведенные в перечнях товаров в заявке и в противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 09 и 11 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09 и 11 классов МКТУ, приведенных в ограниченном перечне товаров.

Что касается доводов возражения о том, что заявителем используется заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения на его сайте и в качестве средства индивидуализации его товаров (осветительных приборов), то следует отметить, что они никак не опровергают вышеуказанный вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для определенных товаров 09 и 11 классов МКТУ, так как не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров.

Необходимо также отметить и то, что коммерческое обозначение и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования, в соответствии с которыми, к тому же, факт наличия у заявителя права на определенное коммерческое обозначение никак не может быть подтвержден, собственно, только лишь представленными им документами [1 – 9].

Кроме того, довод возражения об осуществлении заявителем производственной деятельности по выпуску соответствующих товаров также вовсе не подтвержден какими-либо документами.

Так, например, из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе [1] следует, что основным видом его экономической деятельности является только лишь торговля бытовыми товарами. Сведения с сайта <https://aledo-pro.ru/> [7] и статистические данные о его посещаемости [5] никак не позволяют прийти к выводу о наличии фактов самого производства соответствующих товаров именно заявителем и его

известности потребителям в качестве их производителя, а из справки о праве на соответствующее доменное имя «aledo-pro.ru» [4] следует, что заявитель, ООО «Аледо», вовсе не является обладателем права на этот домен.

Договор об отчуждении на имя заявителя исключительного права на графические произведения [2] действительно был заключен задолго до даты подачи заявки, но отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы сами факты введения им соответствующих товаров, маркированных именно этими обозначениями, в гражданский оборот до этой даты. Представленные документы [3], [6] и [9] сами по себе такие факты также не подтверждают.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2019.**