

**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 15.03.2019 возражение компании Emil Lux GmbH & Co. KG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 644409, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 644409 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2018 по заявке № 2016736228 с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 04, 07, 08 и 11 классов МКТУ на имя компании TEC Technik und Entwicklung AG, Швейцария (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «**EUROLUX**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 15.03.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 04, 07, 08 и 11

классов МКТУ со знаками  по международной регистрации № 906994 и



по международной регистрации № 1183565, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, в силу наличия в сравниваемых знаках тождественных слов «LUX», как доминирующих элементов, в то время как в оспариваемом товарном знаке слово «EURO» является «слабым» элементом, указывающим на место происхождения товаров.

Исходя из усматриваемого лицом, подавшим возражение, сходства сравниваемых знаков и известности российскому потребителю лица, подавшего возражение, и его товаров, в возражении также указывается на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и на наличие в действиях правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, признаков недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены только лишь распечатки сведений о сравниваемых знаках [1], распечатки сведений о лице, подавшем возражение, из сети Интернет [2] и копия каталога продукции сети магазинов «ОБИ» [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.09.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 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. 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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в одну строку, без пробелов, одинаковым шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**EUROLUX**», которое является, собственно, единым словом. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 04, 07, 08 и 11 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки



№ 906994 с конвенционным приоритетом от 27.09.2005 и № 1183565 с конвенционным приоритетом от 29.08.2012 представляют собой комбинированные обозначения, имеющие определенное, весьма запоминающееся, оригинальное композиционное решение и состоящие, в частности, из изобразительных элементов в виде четырехугольников и окружностей, в которые помещены в оригинальном пространственном расположении, в виде креста, изображения букв латинского алфавита «**LLUXX**».

При этом для восприятия в составе этой единой (неделимой) оригинальной изобразительной композиции, собственно, словесного элемента «**LUX**» требуются некоторые домысливания, которые и обуславливают особенную различительную способность данных знаков в целом.

Противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 04, 07, 08 и 11 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков, с учетом изложенных выше обстоятельств, показал, что они производят абсолютно разное общее зрительное впечатление, обусловленное их различиями по виду знаков (словесный знак –

комбинированный знак в виде оригинальной изобразительной композиции), по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов («EUROLUX» – «LUX LUX», «LUX LUX TOOLS») и количеству соответствующих шрифтовых единиц, а также по составу букв, бóльшая часть которых у них совершенно разная, причем начальная часть слова в оспариваемом товарном знаке, особенно акцентирующая на себе внимание, вовсе отсутствует в каком-либо виде в противопоставленных знаках.

В свою очередь, и сами по себе слова «EUROLUX» и «LUX» существенно отличаются друг от друга своей фонетической длиной, так как имеют совершенно разное количество слогов и звуков, и совпадает у них всего лишь один слог, занимающий, к тому же, конечную, менее значимую, позицию в достаточно длинном слове «EUROLUX».

Что касается довода возражения о том, что слово «EURO» является «слабым» элементом, указывающим на место происхождения товаров, то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как оспариваемый товарный знак является, как было отмечено выше, единым словом, а его фонема «EURO-» никак не указывает на то или иное конкретное место нахождения.

Принимая во внимание в совокупности все вышеуказанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Все товары 04, 07, 08 и 11 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 04, 07, 08 и 11 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим общим родовым группам товаров (масла и горюче-смазочные материалы; машины, станки и их части; ручные инструменты и их части; аппараты для освещения, отопления, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические), то есть они являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении этих товаров 04, 07, 08 и 11 классов МКТУ. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В представленных лицом, подавшим возражение, распечатках сведений из сети Интернет [2] и в каталоге продукции сети магазинов «ОБИ» [3] содержится некоторая информация о лице, подавшем возражение, и его экономической деятельности.

Однако она сама по себе не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации (например, отсутствуют российские таможенные декларации, которыми в установленном порядке подтверждались бы факты выпуска российскими компетентными таможенными органами соответствующей продукции на территорию России), а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их

производства, реализации, затрат на рекламу определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения, к тому же, относящихся к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, какие-либо основания для признания этого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о наличии в действиях правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, признаков недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 644409.**