

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 23.08.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 887924, поданное индивидуальным предпринимателем Гетогазовым Д.А., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 08.12.2021 по заявке № 2021781582 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.08.2022 за № 887924 в отношении товаров и услуг 11, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на ООО «Люстрон», г. Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 887924 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «LUSTROF» по свидетельству №471392;

- словесный элемент «LUSTROF» противопоставленного знака состоит из 7 букв, 2 слогов, 2 гласных и 5 согласных, имеет транслитерацию буквами латинского алфавита - «ЛЮСТРОФ». Словесный элемент «ЛЮСТРОН» состоит из 7 букв, 2 слогов, 2 гласных и 5 согласных. Таким образом, фонетически сравниваемые товарные знаки обладают сходным произношением, близким к тождеству (разница в одну букву не оказывает существенного влияния при восприятии данных обозначений в силу расположения данных букв в конце слов), что обуславливает вывод о том, что товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку;

- товарные знаки «LUSTROF» и «ЛЮСТРОН» не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем не имеют какого-то конкретного значения;

- в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, вывод о сходстве сравниваемых знаков подлежит установлению, прежде всего, на основании сравнения их словесных элементов. Более того, наличие изобразительного элемента в товарном знаке «ЛЮСТРОН» не влияет на вывод о сходстве сравниваемых знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют обладающие сходным произношением словесные элементы сравниваемых знаков;

- с учетом сказанного, имеющиеся фонетическое и графическое сходство сравниваемых знаков обуславливает вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия;

- ранее в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на рассмотрении находилось возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «LUSTRON» по свидетельству Российской Федерации №825641, правообладателем которого также являлся индивидуальный предприниматель Гетогазов Д.А. Возражение мотивировано тем, что у ООО «Люстрон» возникло исключительное право на фирменное наименование ранее, чем исключительное право на товарный знак «LUSTRON». Оценивая сходство своего фирменного наименования и вышеуказанного товарного знака ООО «Люстрон» приходит к следующему выводу: «Товарный знак «LUSTRON» фактически является латинской транслитерацией фирменного наименования «ЛЮСТРОН», в связи с чем их сходство до степени смешения является очевидным»;

- товары и услуги, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «ЛЮСТРОН», являются однородными товарам и услугам товарного знака «LUSTROF»;

- товары 11 класса МКТУ товарного знака «ЛЮСТРОН» («абажуры; лампы электрические; люстры; приборы и установки осветительные; прожекторы; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; торшеры; фонари осветительные») представляют собой тождественные позиции по отношению к товарам 11 класса МКТУ товарного знака «LUSTROF»;

- другая часть товаров 11 класса МКТУ товарного знака «ЛЮСТРОН» представляют собой товары в высокой степени однородные товарам 09 и 11 классов МКТУ товарного знака «LUSTROF», что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе, одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации;

- услуги 35 класса МКТУ товарного знака «LUSTROF» по продвижению товаров являются однородными услугами 35 класса МКТУ товарного знака «ЛЮСТРОН», связанных с реализацией товаров, поскольку они соотносятся как род-вид, имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям), а также сходную цель (доведение товара до потребителя, повышение спроса на товары, увеличение сбыта, расширение рыночного поля товаров);

- товарный знак «LUSTROF» зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ по установке и ремонту электроприборов. В то время как товарный знак «ЛЮСТРОН» зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ, связанных с установкой и ремонтом осветительных приборов. При этом, очевидно, что услуги по установке и ремонту каждого из сравниваемых знаков относятся к одному виду услуг;

- товары, в отношении которых планируется оказание услуг по установке и ремонту также являются однородными между собой, поскольку соотносятся друг с другом как род - вид, имеют единые каналы сбыта (магазины электроприборов для освещения либо отдел магазина электроприборов для освещения), единый круг потребителей (потребители, которым необходимы электроприборы для освещения), что обуславливает вывод об однородности услуг 37 класса МКТУ сравниваемых знаков.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 887924 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о товарных знаках по свидетельству Российской Федерации №471392, № 887924;
2. Копия возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «LUSTRON».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- услуги 37 класса МКТУ, относящиеся к товарному знаку «LUSTROF» по свидетельству №471392 «установка и ремонт электроприборов», не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «установка и ремонт осветительных приборов» оспариваемого товарного знака, так как эти услуги, соответственно, связаны с товарами «электроприборы» и «осветительные приборы» разного вида и назначения, что доказывается сведениями, содержащимися в ГОСТ. Электроприборы - это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов (см. ru.wikipedia.org, dic.academic.ru, studopedia.ru и др). К электроприборам относятся: промышленные, бытовые и электронные электроприборы. На все эти виды приборов существуют определенные ГОСТы (ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ МОК 650335-1-2008, ГОСТ ИЕС 60335-1-2015). Осветительные приборы, как разновидность, электроприборов, в этом перечне отсутствуют. На осветительные приборы существует отдельный ГОСТ. Осветительные приборы - это устройство, предназначенное для освещения и содержащее один или несколько электрических ИС и осветительную арматуру, (см. ГОСТ Р 55392-2012 от 2013-07-01 «Приборы и комплексы осветительные», утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 2147-ст);

- товарный знак «LUSTROF» по свидетельству №471392 не является сходным со спорным товарным знаком;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми знаками различно, что обусловлено различиями в виде шрифта, различиями в графическом написании с учетом

характера букв. Эти различия позволяют сделать вывод об отсутствии графического (визуального) сходства у сравниваемых словесных обозначений;

- фонетический анализ сравниваемых словесных элементов по звуковому (фонетическому) признаку показал, что товарный знак «LUSTROF» состоит из 7 звуков («л», «у», «с», «т» «р», «о», и «ф») 2 слогов (LUS-TROF) с ударением на первый слог. Словесное обозначение «ЛЮСТРОН» состоит из семи звуков («л», «ю», «с», «т», «р», «о» и «н») и двух слогов (ЛЮС-ТРОН), ударение падает на второй слог (трон). Как видно, сравниваемые обозначения имеют 5 совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, и ни одного совпадающего слога. Таким образом, фонетическое сходство у сравниваемых словесных обозначений отсутствует.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №887924.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена распечатка с сайта www.dic.academic.ru (3).

Корреспонденцией от 22.11.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению:

- при фонетическом сравнении оспариваемого и противопоставленного знака, правообладатель ошибочно приходит к выводу о том, что первый слог товарного знака «LUSTROF» является ударным, в то время как в товарном знаке «ЛЮСТРОН» ударение падает на второй слог. Поскольку сравниваемые обозначения являются новообразованиями и не имеют семантического значения, о чем также указало ООО «Люстрон» в отзыве, то постановка ударения в сравниваемых обозначениях может быть вариативной. В связи с чем, признаки, установленные в части определения ударности и произношения являются неверными. При этом отмечаем, что сравниваемые словесные обозначения имеют 6 совпадающих, идентичных звуков ([l]/[л], [u]/[ю], [s]/[с], [t]/[т], [r]/[р], [ɐ]/[о]) и различаются только последней фонемой, которая, в силу своей конечной позиции в слове, наименьшим образом влияет на восприятие словесного элемента;

- несмотря на то, что товарный знак «LUSTROF» и обозначение «ЛЮСТРОН», выполнены буквами разного алфавита, учитывая высокую степень фонетического сходства, сравниваемые обозначения могут восприниматься как транслитерация друг друга. Так как в настоящее время широка практика регистрации одним заявителем серии обозначений, в которых один и тот же словесный элемент транслитерируется буквами русского и латинского

алфавитов, само по себе написание сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов не приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом;

- очевидно, что размер букв (заглавные-строчные), не влияют на общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического и визуального сходства составляющих их словесных элементов;

- аналогичные выводы подтверждаются решением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2022 по делу № А40-55507/2022, в котором суд установил сходство до степени смешения товарного знака «LUSTROF» и фонетически тождественного обозначения «lustron» (страница 6 решения): «Разница состоит в написании и звучании в части одной буквы. При этом очевидно, что вид шрифта (жирный-простой), размер букв (заглавные-строчные) не влияют на общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений. Эксперт в заключении, представленном ответчиком, исходит из разной постановки ударения (по его мнению, «LUSTROF» имеет ударение на первый слог, «lustron» - на второй слог). Однако, лингвистические доказательства, которые указывают на различия ударений в приведенных словах, не представлены. Так как оба слова являются новообразованиями, ударение в них вариативно, и оно не может являться доказательством фонетического различия анализируемых слов. При этом, сравниваемые словесные обозначения имеют 6 совпадающих, идентичных звуков и различаются только последней фонемой, которая, в силу своей конечной позиции в слове, наименьшим образом влияет на восприятие словесного товарного знака. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что фонетический состав слов «LUSTROF» и «lustron» идентичен, оба новообразования имеют одинаковое количество слогов и одинаковое ударение. Таким образом, имеющиеся фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия»;

- вывод о наличии сходства товарного знака «LUSTROF» с фонетически тождественным обозначением «LUSTRON» подтверждён экспертизой Роспатента;

- на имя Говорухина Е.А. 26.06.2020 была подана заявка № 2020733299 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «LUSTRON» в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 35, 37 классов МКТУ. В результате экспертизы заявленного обозначения было вынесено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного

обозначения требованиям законодательства, доводы которого сводились к следующему: «В результате проведения экспертизы словесного обозначения, заявленного в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «LUSTROF», зарегистрированным под № 471392. В дальнейшем, в результате уступки Гетогозову Д.А. прав на заявку № 2020733299 противопоставление было снято, был зарегистрирован товарный знак «LUSTRON» (№ 825641). В связи с чем не понятно, почему при вынесении решения о регистрации товарного знака по свидетельству № 887924 на имя ООО «Люстрон» экспертом при проведении экспертизы использовался иной подход к оценке охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения. Практика Роспатента должна быть единообразной;

- вывод правообладателя о неоднородности товаров и услуг товарного знака «LUSTROF» с товарами и услугами товарного знака «ЛЮСТРОН» противоречит действующей методологии установления однородности;

- посредством сайта в сети Интернет <https://www.lustrof.ru/> лицо, подавшее возражение, осуществляет предложение к продаже и продажу осветительного оборудования, иных товаров, их установку. Lustrof.ru - это постоянно растущий онлайн-гипермаркет, который ведет свою деятельность с 2008 года. На электронной витрине [lustrof.ru](https://www.lustrof.ru/) представлен ассортимент из более, чем 150 000 товаров. Доставка товаров, приобретенных через сайт <https://www.lustrof.ru/>, осуществляется в 100 000 населенных пунктов и через более 2000 пунктов выдачи. Таким образом, деятельность индивидуального предпринимателя Гетогозова Д.А., связанная с продажей товаров через сайт <https://www.lustrof.ru/>, благодаря длительному нахождению на рынке, широкой территории распространения, информированности о ней потребителя, зарекомендовала себя среди потребителей и заслужила определенную репутацию. Это обстоятельство установлено Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-55507/2022, и, более того, не оспаривается правообладателем;

- учитывая, что товарный знак «LUSTROF», с использованием которого лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по реализации товаров через сайт <https://www.lustrof.ru/>, и товарный знак «ЛЮСТРОН», имеют незначительные отличия по графическому и звуковому признакам (разница в написании и звучании в одну букву), вероятность представлений потребителя о принадлежности товарного знака «ЛЮСТРОН» лицу, подавшему возражение, в случае использования данного обозначения правообладателем, усилится, в связи с чем, при приобретении товаров с использованием

товарного знака «ЛЮСТРОН», потребитель будет думать, что приобретает товары через сайт индивидуального предпринимателя Гетогозова Д.А.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, представлены:

- скриншоты страниц сайта lustrof.ru из сервиса Web-archive (4);
- распечатка сведений в отношении сайта lustrof.ru (5);
- копия свидетельства о регистрации доменного имени lustrof.ru (6).

От правообладателя 16.12.2022 поступили следующие дополнения к отзыву:

- согласно описанию противопоставленного товарного знака он транслитерируется как «ЛУСТРОФ». В соответствии с правилами чтения английского языка данное слово также может быть прочитано как «ЛАСТРАФ». Оба варианта звучания не сходны до степени смешения со словесным элементом «ЛЮСТРОН», входящим в состав оспариваемого товарного знака;

- выполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов свидетельствует об отсутствии между ними и графического сходства;

- смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несхождении словесных обозначений в целом. Наиболее внимательного отношения требуют словесные элементы, не являющиеся словами какого-либо языка, но, тем не менее, несущие определенную смысловую нагрузку. В данном случае необходимо установить, насколько семантика данного обозначения является очевидной при восприятии. Словесный элемент "LUSTROF" отсутствует в качестве лексических единиц в каких-либо языках. Однако, обозначение "LUSTROF" может быть воспринято как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад. Такое оригинальное написание обозначений с добавкой элемента "OF" является частым приемом, используемым различными юридическими лицами для маркировки товаров или сопровождения услуг. На это неоднократно указывал Роспатент в решениях, принятых по результатам рассмотрения возражений Палатой по патентным спорам (решение Роспатента по заявкам №2020731168, №2013727666, №2009723835). Придание словесному элементу семантической окраски может повлиять на оценку охраноспособности знака в целом. Пример подобной оценки показан в решении Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2018 г. по делу №СИП-100/2018;

- наличие в словесном элементе "ЛЮСТРОН" оспариваемого товарного знака части "трон" приводит к его восприятию как технического термина, связанного электронными или

электрическими приборами. Такое восприятие обусловлено тем, что согласно сведениям из словаря www.dic.academic.ru (электронная версия) «ТРОН – » (сокращение слова "электрон"), традиционное окончание названий некоторых электровакуумных приборов и других устройств (например, магнетрон).

- таким образом, фонетически различные окончания сравниваемых обозначений "-OF" и "-ОН" придают им различную семантическую окраску, несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы, не являются словами какого-либо языка. В связи с этим, даже в отсутствие смыслового значения у сравниваемых обозначений, заложенные в них понятия являются различными, ассоциативные представления, которые могут возникнуть у потребителя при восприятии обозначений, также различны. При этом семантика сравниваемых обозначений является очевидной при восприятии, что подтверждается практикой Роспатента и материалами из словарно-справочного издания;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на решение суда по делу №А40-55507/2022, которым было установлено сходство товарного знака "LUSTROF" с доменным именем "LUSTRON". В отношении данного дела необходимо отметить, что в нем сравнивались иные обозначения, нежели в настоящем деле, ввиду чего доводы суда, изложенные в упомянутом решении, не могут быть применены к обстоятельствам настоящего спора;

- лицо, подавшее возражение, также ссылается на заявку №2020733299 на регистрацию товарного знака "LUSTRON" на имя Говорухина Е.А. При проведении экспертизы по данной заявке сравнивались иные обозначения, а именно словесные: "LUSTROF" и "LUSTRON". Товарный знак по заявке №2020733299 был зарегистрирован (свидетельство №825641). При проведении экспертизы, заявителю указывалось не только на сходство с товарным знаком "LUSTROF", но и с товарным знаком "LUTRON", однако, эти противопоставления экспертизы также были сняты, независимо от передачи права на заявку, что указывает на то, что выводы экспертизы о сходстве обозначений были пересмотрены при принятии окончательного решения.

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

С учетом даты (08.12.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №471392, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Изложенное свидетельствует о заинтересованности Гетогозова Д.А. в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЛЮСТРОН», выполненного буквами русского алфавита, а также изобразительного элемента в виде вензелей, изогнутых линий, напоминающих стилизованное изображение люстры. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «люстрон». Правовая охрана товарному

знаку предоставлена в голубом, черном, сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «LUSTROF» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11, 35 и 37 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый и противопоставленный знаки являются комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Как отмечалось выше, оспариваемый знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЛЮСТРОН», на котором прежде всего акцентируется внимание потребителей в силу его пространственного доминирования и который запоминаются легче, чем графический элемент, выполняющий декоративную функцию в оспариваемом знаке. Как известно, в комбинированных обозначениях именно словесные элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию, тогда как значение изобразительного элемента второстепенно.

Противопоставленный знак является словесным, следовательно, основная индивидуализирующая функция в нем выполняется его словесным элементом «LUSTROF».

Таким образом, элементами, по которым сравниваемые знаки прочитываются и запоминаются потребителями, являются словесные элементы «ЛЮСТРОН» и «LUSTROF».

Относительно фонетического критерия сходства упомянутых словесных элементов коллегия отмечает следующее. Словесный элемент «ЛЮСТРОН» оспариваемого товарного знака имеет произношение соответствующее буквам русского языка, составляющих данное слово, - «люстрон». Противопоставленный знак, являясь фантазийным, не имеет зафиксированного в словарях произношения. По мнению правообладателя, данный знак может быть прочитан как «ЛУСТРОФ», «ЛАСТРАФ», вместе с тем, указанное не исключает и высокой вероятности его прочтения в качестве

«люстров / люстроф», при котором данный словесный элемент обладает высокой степенью сходства со словесным элементом «люстрон» оспариваемого товарного знака. Так, в рассматриваемом случае совпадающими являются шесть букв из семи (л, ю, с, т, р, о), расположенных в одинаковой последовательности.

Проанализировав семантический критерий сходства сравниваемых обозначений, коллегия установила, что сравниваемые словесные элементы не имеют смысловых значений, следовательно, провести их сравнение по смысловому критерию сходства не представляется возможным. В отзыве на возражение выражено мнение о том, что противопоставленный товарный знак «LUSTROF» может быть воспринят в качестве фамилии человека, тогда как оспариваемый знак «ЛЮСТРОН» состоит из части «трон» (сокращение от слова электрон), воспринимаемой в качестве технического термина, связанного с электронными или электрическими приборами. Однако, соответствующее восприятие сравниваемых знаков потребителями является декларативным и ничем не подтверждено. При этом, коллегия усматривает и возможность восприятия потребителями словесных элементов «LUSTROF» и «ЛЮСТРОН» в качестве образованных от слова «люстра» (и его транслитерации буквами латинского алфавита «lustra») ввиду их созвучности, а также принимая во внимание те товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

Относительно графического критерия сходства следует констатировать визуальные отличия сравниваемых знаков, обусловленные включением в состав оспариваемого знака изобразительного элемента, исполнением словесных элементов «LUSTROF» и «ЛЮСТРОН» буквами разных алфавитов (латинский / русский), исполнение оспариваемого товарного знака в голубом, черном, сером цветовом сочетании и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве оспариваемого и противопоставленного ему товарного знака. Указанное сходство обусловлено высокой вероятностью их фонетически близкого произношения, способностью вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии, а также несмотря на наличие графических отличий сравниваемых знаков.

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).

Ссылки Гетогозова Д.А. на возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №825641, решение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2022 по делу № А40-55507/2022, а также ссылка правообладателя на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020733299, решения Роспатента по заявкам №2020731168, №2013727666, №2009723835, решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-100/2018, не имеют отношения к рассматриваемому возражению, поскольку касаются иных обозначений.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, было установлено следующее.

Товары 11 класса МКТУ «абактуры; лампы электрические; люстры; приборы и установки осветительные; прожекторы; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; торшеры; фонари осветительные» оспариваемого и противопоставленного знаков идентичны.

Товары 11 класса МКТУ «держатели для абажуров» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 11 класса МКТУ «абактуры; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп», поскольку представляют собой принадлежности для ламп и могут исходить из единого источника происхождения, а также реализовываться совместно.

Товары 11 класса МКТУ «фонари осветительные» противопоставленного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 11 класса МКТУ «фонари уличные» оспариваемой регистрации, чем обусловлена их однородность.

Товары 11 класса МКТУ «приборы осветительные» противопоставленного знака также соотносятся как «род-вид» с товарами 11 класса МКТУ «приборы осветительные светодиодные» оспариваемой регистрации и, следовательно, являются однородными.

Кроме того, по мнению коллегии однородными могут быть признаны товары 09 класса МКТУ «фонари сигнальные» противопоставленного знака, а также товары 11 класса МКТУ «фонари осветительные» оспариваемой регистрации. Так, данные товары относятся к одному роду товаров (фонари) и могут быть произведены одним лицом с применением одинаковых материалов. Кроме того, товары 09 класса МКТУ «батареи для фонарей» являются сопутствующими товарам «фонари осветительные» оспариваемой

регистрации, они могут реализовываться совместно в отношении одного круга потребителей и, таким образом, являются однородными.

Как в перечне оспариваемого знака, так и в перечне противопоставленного знака присутствуют товары, которые относятся к одной родовой группе – лампы. Следовательно, различные виды ламп, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными между собой ввиду их одинакового назначения, условий производства и реализации.

Следует отметить также, что в перечне противопоставленного товарного знака содержатся товары 09 класса МКТУ, которые относятся к устройствам и изделиям электротехнического назначения, вспомогательным изделиям и аксессуарам для электро- и радиотехнического оборудования, оборудованию для управления и регулирования электричеством, которые являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ оспариваемого знака и относящимся к осветительному оборудованию. Коллегия полагает, что сравниваемые виды товаров могут иметь совместные каналы сбыта, быть сопутствующими, взаимодополняемыми и приобретаться одними и теми же лицами совместно. Таким образом, данные виды товаров являются однородными.

Вместе с тем, в перечне противопоставленного знака отсутствуют товары 09, 11 классов МКТУ, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ «приспособления с вертелом для жарки мяса; сиденья для туалетов», то есть товары, предназначенные для обработки пищевых продуктов, принадлежности для санитарно-технических средств. В противопоставленном знаке содержатся товары 11 класса МКТУ, относящиеся к иным родовым и видовым группам – принадлежности для ламп, лампы специального назначения, лампы, светильники и принадлежности для них, приборы, средства и установки осветительные, принадлежности для осветительных приборов, а также товары 09 класса МКТУ, относящиеся к аккумуляторам, батареям аккумуляторным, устройствам и изделиям электротехническим различного назначения, оборудованию для спасательных работ и защитному, указателям различным, оборудованию счетному, приборам измерительным, приборам регулирующим. Сравнимые виды товаров имеют различное назначение, производятся различными лицами, имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе услуги Интернет-магазинов осветительных приборов;

продажа оптовая осветительных приборов; продажа розничная осветительных приборов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемой регистрации представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, то есть относятся к деятельности по продвижению товаров и, следовательно, признаются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» противопоставленного знака.

Услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов» противопоставленного знака и услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт осветительных приборов» оспариваемого знака однородны по следующим причинам.

Электрический прибор – это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. Следовательно, осветительные приборы представляют собой частный случай электрических приборов.

Таким образом, услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов» противопоставленного знака включают и услуги 37 класса МКТУ «услуги по ремонту осветительных приборов» оспариваемого знака. При этом, ссылки правообладателя на ГОСТы, указанные в отзыве, не опровергают сделанного выше вывода.

Более того, услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов» противопоставленного знака имеют конкретную направленность – на электроприборы, в связи с чем признаются однородными самим электроприборам, содержащимся в перечне товаров 11 класса МКТУ «лампы электрические; люстры; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; фонари осветительные; фонари уличные» оспариваемой регистрации.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку оспариваемому знаку и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и

спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности товаров 11 класса МКТУ «абажуры; держатели для абажуров; лампы электрические; люстры; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; торшеры; фонари осветительные; фонари уличные», всех услуг 35 и 37 классов МКТУ оспариваемой регистрации применительно к вышеупомянутым товарам и услугам 09, 11, 35, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оснований для вывода вероятности смешения сравниваемых знаков в отношении товаров 11 класса МКТУ «приспособления с вертелом для жарки мяса; сиденья для туалетов» не имеется.

Лицо, подавшее возражение, указывает на осуществление им деятельности по продаже осветительного оборудования, в рамках чего ссылается на сайт в сети Интернет (4-6), решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-55507/22-134-338, что, по его мнению, повышает вероятность смешения сравниваемых знаков. Вместе с тем, анализ упомянутых документов не позволяет установить объемы и продолжительность такого использования, в связи с чем соответствующий довод не подтвержден материалами возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887924 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «абажуры; держатели для абажуров; лампы

электрические; люстры; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; торшеры; фонари осветительные; фонари уличные», а также всех услуг 35 и 37 классов МКТУ.