


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.09.2022. Данное возражение подано компанией Lummus Technology LLC, Соединённые Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564604, при этом установлено следующее.



Знак « LUMMUS TECHNOLOGY» по международной регистрации №1564604 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.06.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 07, 11, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 11.11.2021 о предоставлении правовой охраны знаку « LUMMUS TECHNOLOGY» по международной регистрации

№1564604 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 07, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ. При этом в отношении всех товаров 11 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охране на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «TECHNOLOGY», который переводится с английского на русский язык как «технология» (<https://woordhunt.ru/word/technology>), не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение и свойства заявленных товаров и услуг 01, 07, 11, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ.

Кроме того, знак по международной регистрации №1564604 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**LUMUS**» по свидетельству №734482 с приоритетом от 23.03.2018 в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2022, заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 11.11.2021 в части выведения из правовой охраны словесного элемента «technology» заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 01, 07, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ.

Вместе с тем, настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 11.11.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «**LUMMUS SRT**» по свидетельству №43560, а также знака «**LUMMUS ADVANCED BREECH-LOCK EXCHANGER**» по международной регистрации №918803, зарегистрированных в отношении товаров 11 класса МКТУ, с более ранними приоритетами, нежели чем приоритет противопоставленного товарного знака [1] (приложения №№1, 2);

- в этой связи заявитель просит учесть принцип защиты законных ожиданий, который сформулирован в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2021 по делу №СИП-422/2020;

- заявитель является ведущим лицензиаром запатентованных технологий, используемых в областях нефтехимии, переработки, газификации и переработки газа. Являясь компанией с более чем 100-летней историей, имеющей около 3400 патентов и их применений, Lummus Technology обладает рядом самых разнообразных технологий в отрасли, доступных для нефтегазового сектора. Официальный сайт заявителя - www.lummustechnology.com;

- при этом согласно информации, доступной в сети Интернет, «LUMUS» - российская торговая марка бытовой техники и электроники» (источник: LUMUS: бренд, производитель, дистрибьюторы LUMUS (bitprice.ru) и LUMUS - отзывы и новости компании-производителя (rureviews.ru);

- области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] существенно различаются и можно утверждать, что при данных обстоятельствах отсутствует какая-либо вероятность смешения товаров заявителя и товаров правообладателя противопоставленного знака на рынке.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку «» по международной

регистрации №1564604 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 07, 11, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №43560;

2. Распечатка из Международного реестра ВОИС в отношении знака по международной регистрации №918803.

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

С учетом даты (26.06.2020) приоритета международной регистрации №1564604 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,

место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе

товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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).




Знак «» по международной регистрации №1564604 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов, и из словесных элементов «LUMMUS», «TECHNOLOGY», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564604 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ основано на несоответствии положениям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении от 09.09.2022 не оспаривает решение Роспатента от 11.11.2021 в части неохраноспособности словесного элемента «TECHNOLOGY» (характеризует заявленные товары и услуги 01, 07, 11, 37, 40, 42, 45 классов МКТУ, так как указывает на их назначение и свойства), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.



Знак «» по международной регистрации №1564604 включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

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. Такими словесными элементами знака по международной регистрации №1564604 являются словесные элементы «LUMMUS», «TECHNOLOGY».

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными

потребителями соответствующих товаров/услуг. 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.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «LUMMUS», «TECHNOLOGY» (как указывалось по тексту заключения выше словесный элемент «TECHNOLOGY» является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, сильным элементом знака по международной регистрации №1564604 является словесный элемент «LUMMUS», который несёт его основную индивидуализирующую функцию.

Противопоставленный товарный знак «**LUMUS**» по свидетельству №734482 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «**LUMMUS TECHNOLOGY**» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1564604 и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они включают фонетически сходные словесные элементы «LUMMUS»/«LUMUS», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Сравнимые словесные элементы различаются только одной буквой «М», что не влияет на вывод об их фонетическом сходстве.

Визуально знак по международной регистрации №1564604 сходен с противопоставленным товарным знаком [1], так как и сам знак по международной регистрации №1564604, и указанный противопоставленный товарный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых обозначений, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 11 класса МКТУ «chemical and petroleum distillation apparatus, namely, oil heaters and parts thereof, heat exchangers, condensers, steam generators, distillation columns, flash evaporation tanks, refining reactors, pyrolysis furnaces, delayed coking units and structural parts therefor (аппараты для химической и нефтяной дистилляции, а именно нагреватели масла и их части, детали, теплообменники, конденсаторы, парогенераторы, ректификационные колонны, резервуары мгновенного испарения, реакторы нефтепереработки, печи пиролиза, установки замедленного коксования и конструктивные части, детали для них); heat exchangers, and component part thereof (теплообменники и их составные части, детали); industrial heat exchangers (промышленные теплообменники); catalytic distillation structure for use in the chemical and

petroleum industries (установка для каталитической дистилляции для использования в химической и нефтяной промышленности); reactors for the manufacture of fuels and petrochemical products (реакторы для производства топлива и нефтехимической продукции); chemical and petroleum distillation equipment for distilling chemicals and oils, namely, oil burners, oil heating apparatus, distillation column, flash evaporation tanks, steam generators and structural parts therefor (химическое и нефтеперегонное оборудование для дистилляции химикатов и масел, а именно масляные горелки, аппараты для нагрева масла, дистилляционные колонны, резервуары мгновенного испарения, парогенераторы и их конструктивные части, детали); industrial refining reactors, reactor vessels, reactor vessel components, and refining reactor vessel subsystems for use in connection with processing of oils, gases, hydrocarbons, and petrochemicals (реакторы промышленной очистки, корпуса реакторов, компоненты корпусов реакторов и подсистемы корпусов реакторов очистки для использования в связи с переработкой масел, газов, углеводородов и нефтехимических продуктов); apparatus and equipment for petroleum distillation, namely, petroleum oil heaters and other heaters and their parts, evaporating tanks, heat exchangers, heat generators, distillation columns and their parts (аппараты и оборудование для перегонки нефти, а именно подогреватели, нагреватели нефтяного масла и другие подогреватели, нагреватели и их части, детали, испарительные баки, теплообменники, теплогенераторы, ректификационные колонны и их части, детали)» знака по международной регистрации №1564604 являются однородными товарам 11 класса МКТУ «аппараты дистилляционные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; башни для дистилляции; дистилляторы; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; колонны дистилляционные; теплообменники, за исключением частей машин; пушки тепловые; приборы для очистки масел»

противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию для дистилляции, к оборудованию теплотехническому, а также к оборудованию для очистки, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1564604 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В части доводов возражения о необходимости учитывать принадлежащие заявителю «старший» товарный знак «**LUMMUS SRT**» по свидетельству №43560 и «старший» знак «**LUMMUS ADVANCED BREECH-LOCK EXCHANGER**» по международной регистрации №918803 с более ранними приоритетами, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №734482 [1], коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходные товарные знаки заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащим иному лицу товарного знака, способного вызвать смешение в отношении предприятий, производящего соответствующие товары 11 класса МКТУ.

В отношении комментариев заявителя о том, что «области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] существенно различаются», коллегия указывает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.09.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2021.**