


**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 12.08.2015 возражение компании Worldwide Business Network Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466806, при этом установила следующее.



Товарный знак по свидетельству № 466806 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2012 по заявке № 2010731609 с приоритетом от 01.10.2010 в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Шутова А.В., Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение , в состав которого входят словесный элемент «Lumenpro», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображение окружности, образованной соединенными между собой точками, с расходящимися от нее лучами, состоящими из точек.

В поступившем 12.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак



сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 407012 () и 407013 (), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в силу сходства входящих в их состав изображений окружности с лучами в виде скопления точек разного диаметра.

Кроме того, исходя из указанного утверждения, в возражении сделан вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 11 класса МКТУ, а также о наличии в действиях правообладателя, связанных с регистрацией этого товарного знака, недобросовестной конкуренции.

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

К возражению были приложены документы, содержащие сведения об экономической деятельности лица, подавшего возражение.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 14.12.2015, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как они не содержат в своем составе никаких тождественных или сходных словесных либо изобразительных элементов, но производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разными композиционными решениями, разным характером и разными смысловыми значениями соответствующих изобразительных элементов.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.10.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.


Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят словесный элемент «Lumenpro», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение солнца с расходящимися во все стороны лучами, выполненное посредством точек различного размера.

При этом следует отметить, что доминирует в данном товарном знаке словесный элемент «Lumenpro», так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем достаточно простой изобразительный элемент, играющий в этом знаке второстепенную роль лишь в качестве графического оформления.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 407012 с приоритетом от 01.12.2008 представляет собой комбинированное обозначение  ЭРА, в состав которого входят словесный элемент «ЭРА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованное изображение его начальной буквы «Э», образованное посредством точек различного размера, расположенных в пространстве в соответствующем порядке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 407013 с приоритетом от 01.12.2008 представляет собой комбинированное обозначение  ERA, в состав которого входят словесный элемент «ERA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение его начальной буквы «Е», образованное посредством точек различного размера, расположенных в пространстве в соответствующем порядке.

При этом следует отметить, что доминируют в противопоставленных товарных знаках словесные элементы, соответственно, «ЭРА» и «ERA», так как они запоминаются легче, чем достаточно простые изобразительные элементы, играющие в этих знаках второстепенную (подчиненную) роль, повторяя начальные буквы соответствующих слов и служа их графическому оформлению.

Указанные противопоставленные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они не содержат в своем составе каких-либо тождественных или сходных словесных либо изобразительных элементов, причем доминирующие в них словесные элементы («Lumenpro» –

«ЭРА», «ЕРА»), несущие в данных товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, кардинально отличаются своей фонетической и визуальной длиной и имеют абсолютно разный состав звуков и букв, а также отличаются шрифтовым исполнением.

При этом входящие в сравниваемые товарные знаки изобразительные элементы существенно различаются своей внешней формой (окружность – дуга), цветовым исполнением и смысловым значением (стилизованное изображение солнца с расходящимися во все стороны лучами – стилизованные изображения начальных букв соответствующих словесных элементов).

Вместе с тем, данные изобразительные элементы, играющие в сравниваемых товарных знаках второстепенную роль, действительно образованы посредством простых точек разного размера, то есть применен один и тот же художественный прием (растр), однако их расположение в пространстве, в силу изложенных выше обстоятельств, значительно отличается.

Изложенные обстоятельства обуславливают то, что сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, то есть они никак не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства.

Товары 11 класса МКТУ «приборы и установки осветительные; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, индивидуализируемых этими знаками, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 407012 и 407013 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, рассматриваемое возражение мотивировано также и тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 11 класса МКТУ, хотя в возражении не имеется никаких ссылок на норму права, предусмотренную пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и устанавливающую иное (самостоятельное) правовое основание для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Данное мнение выражается лицом, подавшим возражение, исходя только из его утверждения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с принадлежащими ему противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 407012 и 407013.

Однако оспариваемый товарный знак, как уже отмечено выше, не является сходным с указанными противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение.

Исходя из данного обстоятельства, довод возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров представляется лишь умозрительным и бездоказательным. Следовательно, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили

бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи следует отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции никак не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 466806.**