

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 06.12.2018, поданное компанией ЛЕГО ДЖУРИС А/С, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак был зарегистрирован 08.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2016747872 с приоритетом от 16.12.2016 на имя Соколова Д.В., Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 629462 предоставлена в нарушение требований пункта 3, подпунктов 2, 3 пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками лица, подавшего возражение, обладающими более ранней датой приоритета и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг:

1. «LEGO» по свидетельству №280003 в отношении товаров 16 класса МКТУ;

2. «LEGO» по свидетельству №474693 в отношении товаров и услуг 09, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ;



3. «» по международной регистрации №869258 в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 41 классов МКТУ;

4. «ЛЕГО» по свидетельству №74727 в отношении товаров 28 класса МКТУ;



5. «» по свидетельству №161589 в отношении товаров 28 класса МКТУ;



6. «» по свидетельству №180989 в отношении товаров 14, 18, 24, 25 классов МКТУ;

7. «LEGO» по свидетельству №42932 в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ЛЕГОРОД» и «ЛЕГО» - «LEGO»;

- сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку в силу полного фонетического вхождения словесных элементов противопоставленных знаков «ЛЕГО» - «LEGO» в оспариваемый товарный знак «ЛЕГОРОД», при этом фонетически тождественна начальная часть (LEGO (произносится как "ЛЕГО") - ЛЕГОРОД), которая является доминирующей и на которой акцентируется основное внимание потребителей;

- поскольку сильным, доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент ЛЕГО, то, следовательно, семантическое сходство обусловлено подобием заложенных понятий (Лего и город из Лего) и совпадением элемента сравниваемых обозначений, на который падает логическое ударение;

- вывод о семантическом сходстве подтверждается использованием оспариваемого товарного знака ЛЕГОРОД в качестве названия игровых комнат «Город Лего» или «Лего город!», где детям предлагается конструктор LEGO;

- товары и услуги 16, 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары и услуги 16, 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, являются однородными, так как относятся к одним видам товаров, имеют сходное назначение, область применения, являются взаимозаменяемыми, приобретаются одними и теми же потребителями, реализуются посредством сходных каналов, относятся к одному ценовому сегменту;
- виду тождественного доминирующего элемента ЛЕГО, степень сходства оспариваемого товарного знака ЛЕГОРОД и серии противопоставленных товарных знаков является высокой, а, следовательно, диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться в качестве однородных, должен быть расширен;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем общеизвестного товарного знака «LEGO» по свидетельству № 129 [8], признанного общеизвестным с 25 октября 2005 года в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки»;
- вывод об известности общеизвестного товарного знака «LEGO» и наличии ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «ЛЕГОРОД» с лицом, подавшим возражение, подтверждается результатами социологического опроса потребителей, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2018 года, результаты которого подтверждают риск смешения товаров и услуг, предлагаемых с использованием общеизвестного товарного знака «LEGO» и оспариваемого товарного знака «ЛЕГОРОД»;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении происхождения товаров и услуг и их изготовителя, что обусловлено следующими обстоятельствами: фактом признания общеизвестности товарного знака «LEGO» и его интенсивным использованием в Российской Федерации; известностью обозначения «LEGO», подтвержденной результатами социологического опроса; высокой репутацией игр и игрушек, маркируемых товарными знаками «ЛЕГО» и общеизвестным знаком «LEGO», среди потребителей по всему миру; высокой различительной способностью серии противопоставленных товарных знаков и общеизвестного товарного знака «LEGO»; решениями Роспатента о признании



недействительной регистрации товарного знака «  » по свидетельству №516032, как противоречащей пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса и пункту 3 статьи 1508 Кодекса, решениями Роспатента об отказе в регистрации товарных знаков



«ЛЕГО-НЕФТЕПРОДУКТ», «ЛЕГО-НЕФТЬ», « ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» по заявкам №№2016724624, 2016724621, 2016729338;

- деятельность лица, подавшего возражение, не ограничивается производством игр и игрушек, под обозначением LEGO с согласия лица, подавшего возражение, производится большое количество иных товаров, включенных в различные классы МКТУ, например, компьютерные игры, игры для домашних консолей, игрушки, сувенирная продукция, товары для дома, часы, светильники, брелоки, короткометражные и полнометражные фильмы, анимационные фильмы, образовательные и развлекательные программы. Кроме того, Лицо, подавшее возражение, является создателем и управляет сетью тематических парков развлечений LEGOLAND, практически полностью построенных из конструктора LEGO. Лицо, подавшее возражение, является организатором образовательного проекта LEGO Education (образование ЛЕГО), связанного с использованием конструкторов Лего;

- подача настоящего возражения является реализацией права лица, подавшего возражение, на защиту принадлежащего ему исключительного права на товарные знаки [1] – [7] и общеизвестный товарный знак «LEGO»[8], а, следовательно, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629462 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о товарном знаке № 629462 [9];
- информация о лице, подавшем возражение [10];

- копия протокола осмотра веб-сайтов правообладателя [11];
- копия социологического исследования «Мнение респондентов о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей товарного знака по



свидетельству №629462 , с одной стороны, и общеизвестного товарного знака по свидетельству №129 LEGO с другой стороны», Москва, 2018 [12];

- информация о товарных знаках лица, подавшего возражение [13]

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами. В отзыве содержатся следующие аргументы:

- в оспариваемом товарном знаке изобразительный и словесный элементы равнозначны и образуют единую композицию, при этом изобразительный элемент имеет более крупный размер и более удобное для восприятия расположение, а словесный элемент «ЛЕГОРОД» легче запоминается, что касается противопоставленных товарных знаков со словесными элементами LEGO/ЛЕГО, то они являются либо словесными, либо комбинированными, словесный элемент которых представляет собой красный квадрат с расположенным внутри словесным элементом, соответственно, общее впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками, различно, и, следовательно, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом;
- сопоставительный анализ словесных элементов ЛЕГОРОД и LEGO/ЛЕГО оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал отсутствие фонетического сходства между ними, поскольку дополнительные три звука в оспариваемом товарном знаке вносят достаточное отличие в звучание сравниваемых словесных элементов, кроме того, ударение в них падает на разные слоги;
- сравниваемые словесные элементы являются фантастичными и не имеют смыслового значения, как в русском, так и в других языках, соответственно, невозможно оценить подобие заложенных в эти обозначения понятий и идей, а также определить элементы обозначений, на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение;

- визуальный признак сходства в возражении не рассматривался, однако правообладатель отмечает, что визуальное сходство у сравниваемых словесных элементов отсутствует, поскольку они состоят из разного количества букв разного алфавита и выполнены с использованием разного цвета;
- при отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков отсутствует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству №629462 и товарными знаками по свидетельствам №№280003, 474693, 869258, одному производителю;
- при отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков не могут быть признаны однородными с товарами 16 класса и услугами 35 и 41 классов МКТУ товары 14, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ;
- общеизвестный словесный товарный знак «LEGO» не является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЛЕГОРОД» по свидетельству №629462, кроме того, общеизвестный товарный знак признан таковым в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры и игрушки», которые не являются однородными с товарами 16 и услугами 35, 41 классов МКТУ, указанными в перечне оспариваемого товарного знака;
- ассоциативная связь оспариваемого товарного знака у потребителей с лицом, подавшим возражение, результатами социологического опроса не доказана, поскольку только 39% опрошенных респондентов считают, что товарные знаки принадлежат одному лицу, в то время как 44% придерживаются обратной точки зрения и 17% затрудняются ответить, кроме того, только 9% опрошенных связывают обозначение «ЛЕГОРОД» непосредственно с конструкторами ЛЕГО, тогда как большая часть респондентов выбрали иные варианты ответа.
- приведенные в возражении ссылки на решения Роспатента к рассматриваемому делу отношения не имеют, а упоминаемые товары, которые производятся с согласия лица, подавшего возражение, под маркой «LEGO», не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный

знак, что касается тематических парков развлечений «LEGOLAND», то на территории Российской Федерации они не представлены.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №629462.

На заседании коллегии, которое состоялось 15.03.2019, от лица, подавшего возражение, было представлено «возражение на отзыв правообладателя», в котором изложены те же доводы возражения, касающиеся сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками и общеизвестным товарным знаком, охрана которого распространяется на неоднородные товары и услуги. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на судебные акты, в которых изложена позиция по поводу оценки действий по регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции.

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

С учетом даты приоритета (16.12.2016) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6(2)(3) 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;
- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общезвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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

Согласно пункту 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 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ЛЕГОРОД» и изобразительный элемент в виде стилизованных многоэтажных домов разного цвета с белыми окнами.

Товарный знак охраняется белом, светло-зеленом, зеленом, светло-красном, красном, синем, голубом, желтом, оранжевом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; броши; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага

светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; блювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстаки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клей] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клей канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [克莱ящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы kleящие [клей] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины

франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетканое; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников];

фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помошь в управлении бизнесом; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудио оборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечения]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечения]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [7] на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №280003 [1], по свидетельству №474693[2], по свидетельству №42932 [7] и общеизвестный товарный знак по свидетельству №129 [8] представляют собой словесное обозначение «LEGO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №280003 [1] охраняется в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ:

бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; все товары, включенные в данный класс.

Товарный знак по свидетельству № 474693 [2] охраняется, в частности, в отношении следующих услуг 35, 41 классов МКТУ:

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, услуги магазинов розничной продажи и услуги розничной продажи в онлайновом режиме в отношении игрушек, игрушек-конструкторов, игр, видеонигр, кинофильмов, одежды, часов, наручных часов, книг, подарков, рюкзаков, ручек, мебели и цепочек для ключей.

41 - воспитание, образование; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, предоставление услуг онлайновых фан-клубов через Интернет для любителей игрушек-конструкторов; услуги воспитательно-образовательные и развлекательные, в том числе предоставление воспитательно-образовательных и развлекательных услуг в онлайновом режиме, а именно, интерактивных игр, активных игр, рассказов, комиксов, информации в области образования и развлечений, онлайновых компьютерных игр, видео, аудио и изображений с игрушками, карикатур, рисунков, мультфильмов, игрушек-конструкторов или роботизированных игрушек; образовательные и развлекательные средства, ресурсы, в том числе статьи и иллюстрации для родителей и педагогов, доступные через Интернет; развлечения, в том числе проведение мероприятий, вечеринок.

Товарный знак по свидетельству № 42932 [7] охраняется в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ:

игры, игрушки; цилиндрические и спортивные товары (за исключением одежды); елочные украшения.

Общеизвестный товарный знак по свидетельству № 129 [8] признан общеизвестным с 25.10.2010 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки».

Противопоставленные знак по международной регистрации №869258 [3] и товарный знак по свидетельству №180989 [6] представляют собой комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «LEGO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне квадрата красного цвета.

Знак по международной регистрации №869258 [3] охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении следующих товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ:

16 - Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers' type; printing blocks (Бумага, картон и изделия из этих материалов (входят в данный класс); печатная продукция; переплетный материал; фотографии; канцелярские товары; клеи для канцелярских или бытовых целей; художественные материалы; кисти; пишущие машинки и канцелярские принадлежности (кроме мебели); учебно-методические материалы (кроме аппаратов); пластмассовые материалы для упаковки (входят в этот класс); тип принтеров; печатные блоки).

41 - Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities (Воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; спортивные и культурные мероприятия).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №74727 [4] представляет собой словесное обозначение «ЛЕГО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №161589 [5]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный

элемент «ЛЕГО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарные знаки [4] и [5] охраняются в отношении товаров 28 класса МКТУ соответственно «игры и игрушки» и «игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения».

Оценка сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов.

На формирование различного общего зрительного впечатления при восприятия сравниваемых товарных знаков оказывают влияние изобразительные элементы, присутствующие в оспариваемом товарном знаке (изображение разноцветных стилизованных многоэтажных домов), использование яркой цветовой гаммы, оригинальный шрифт, которым выполнен словесный элемент «ЛЕГОРОД», изобразительные элементы, присутствующие в противопоставленных комбинированных товарных знаках [3], [5], [6], использование стандартного шрифта без каких-либо графических элементов в противопоставленных словесных товарных знаках [1], [2], [4], [7] и общеизвестном знаке [8]. Кроме того, на формирование различного общего зрительного впечатления оказывает влияние различная визуальная длина словесных элементов «ЛЕГОРОД» - «LEGO» - «ЛЕГО».

Сравнительный анализ словесных элементов «ЛЕГОРОД» - «LEGO» - «ЛЕГО», входящих в состав оспариваемого и противопоставленных знаков, показал следующее.

Несмотря на то, что два первых слога в словесном элементе «ЛЕГОРОД» фонетически сходны со словесными элементами «LEGO/ЛЕГО», в целом сопоставляемые словесные элементы обладают звуковыми различиями, за счет присутствия в них разного количества букв, звуков и слогов, благодаря чему фонетическая длина словесного элемента «ЛЕГОРОД» увеличена на три звука, образующих третий слог, что формирует разное звуковое восприятие сравниваемых слов при их произношении.

Несмотря на фантазийный характер словесных элементов «LEGO/ЛЕГО», они имеют устойчивое ударение на первый слог «ЛЕ-/ЛЕ», в то время как в фантазийном слове «ЛЕГОРОД» ударение может падать на второй слог, вызывая ассоциации со словом «ГОРОД».

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о семантическом сходстве словесных элементов «ЛЕГОРОД» и «LEGO/ЛЕГО», а также о доминировании в слове «ЛЕГОРОД» двух первых слогов, поскольку указанные слова являются фантазийными, т.е. не имеют смыслового значения, и поэтому не могут восприниматься как слова, в которые заложены какие-либо понятия и идеи. Соответственно, сравнительный анализ этих словесных элементов по семантическому признаку сходства не может быть проведен. Кроме того, если словесные элементы «LEGO/ЛЕГО» могут вызывать в сознании потребителя ассоциации с конструктором «LEGO/ЛЕГО», то словесный элемент «ЛЕГОРОД», как указано выше, вызывает ассоциации со словом «ГОРОД», что дополнительно усиливается изобразительным элементом в виде ряда стилизованных домов как части городской застройки.

Что касается визуального признака сходства, то, как было отмечено выше, словесные элементы различаются за счет разной визуальной длины, а также за счет использования букв разного шрифта, цвета и алфавита, поскольку в противопоставленных знаках [1] - [3], [6] – [8] словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Указанные различия свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Анализ однородности товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и охраняются противопоставленные противопоставленный товарные, показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [4] – [7] и общеизвестный товарный знак [8] охраняются в отношении товаров 28, 14, 18, 24, 25 классов МКТУ, которые не являются однородными с товарами 16 и услугами 35, 41 классов МКТУ, в отношении

которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они различаются по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Товары 16 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и охраняются противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3], содержат однородные товары, относящиеся к одним родовым и видовым группам товаров 16 класса МКТУ: канцелярским и писчебумажным товарам, печатной и полиграфической продукции, упаковочным материалам и изделиям, и однородные услуги, относящиеся одним к родовым группам услуг 35 класса МКТУ: услугам в области рекламы, продвижения товаров и в сфере бизнеса, и родовым группам услуг 41 класса МКТУ: услугам в области воспитания и образования, организации культурно-развлекательных мероприятий.

Вместе с тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг класса.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2)(3) статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1508 Кодекса базируется на его выводе о высокой



степени сходства комбинированного товарного знака « » со словесным общеизвестным товарным знаком «LEGO», подтверждением чего служат результаты социологического опроса потребителей [12], проведенного ВЦИОМ в мае 2018 года.

Положения пункта 3 статьи 1508 касаются ситуации, когда другим лицом используется в отношении неоднородных товаров общеизвестный товарный знак, т.е. тождественное обозначение или обозначение, обладающее высокой степенью

сходства, близкой к тождеству, к общеизвестному товарному знаку, вызывая в сознании потребителя ассоциации с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, тем самым ущемляя его интересы.

Между тем вышеуказанный сравнительный анализ показал наличие



существенных различий между товарным знаком « » и общеизвестным товарным знаком «LEGO», что позволило признать их несходными, в связи с чем коллегия полагает необоснованным довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Что касается мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей оспариваемого товарного знака и общеизвестного товарного знака, отраженного в представленном социологическом исследовании [12], то его результаты не дают оснований для вывода о том, что использование правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, неоднородных товарам 28 класса МКТУ, будет ассоциироваться с лицом, подавшим возражение.

Участникам исследования задавался вопрос с предложенными вариантами ответа о том, связаны ли между собой владелец обозначения « » и Лего Джурис А/С – владелец обозначения «LEGO», при этом сам вопрос содержал

указание на то, что обозначение используется в качестве названия детских игровых комнат в торговых центрах, т.е. на область деятельности, которая не связана с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Отвечая на поставленный вопрос, только 20% респондентов предположили, что владельцем обозначения «ЛЕГОРОД» является Лего Джурис А/С, при этом 21% респондентов полагает, что владелец обозначения «ЛЕГОРОД» не связан с Лего

Джурис А/С. 30% респондентов полагают, что владелец обозначения ЛЕГОРОД не связан с ЛЕГО Джурис А/Г, но ведет свою деятельность под контролем или по лицензии или с разрешения Лего Джурис А/С, а остальные 29% респондентов не смогли определиться с ответом.

Таким образом, результаты исследования [12] не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса базируется на факте признания общеизвестным в Российской Федерации товарного знака «LEGO», высокой репутации и популярности в Российской Федерации игр и игрушек, маркированных этим товарным знаком, известностью лица, подавшего возражение, решениями Роспатента, принятymi в отношении товарных знаков и обозначений, сходных с общеизвестным товарным знаком «LEGO».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на свою деятельность в области создания тематических парков развлечений LEGOLAND, построенных из конструкторов «LEGO», и организации образовательного проекта «LEGO Education».

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между этими товарами и услугами и лицом, подавшим возражение.

В качестве доказательств такой ассоциативной связи представлены результаты социологического исследования [12], однако его выводы не дают оснований для подтверждения довода возражения о введении потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 16 класса МКТУ и оказывающего услуги 35 и 41 классов МКТУ, включенные в перечень оспариваемой регистрации, под оспариваемым товарным знаком, поскольку свидетельствуют о том, что большинство

респондентов (72%) ассоциируют оспариваемый товарный знак с товарами 28 класса МКТУ (Лего, конструкторы), а не с товарами 16 класса МКТУ. Представленный опрос также показал низкую степень известности потребителю оспариваемого товарного знака в отношении каких-либо услуг («развлечения» - 7%, «детские товары и услуги» - 1%).

Что касается результата исследования относительно ассоциаций, которые



возникают у респондентов о принадлежности обозначений и LEGO лицу, подавшему возражение, то эти ассоциации возникают в связи с деятельностью по производству товаров 28 класса МКТУ (игр и игрушек), в отношении которых признан общеизвестным товарный знак «LEGO», и не свидетельствуют о том, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров 16 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35, 41 классов МКТУ.

Коллегия также отмечает, что довод возражения об известности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации в качестве производителя каких-либо других товаров и услуг, кроме товаров 28 класса МКТУ, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не имеет документального подтверждения, а рекламная информация, содержащаяся в материалах, приложенных к возражению, имеет отношение к другим юридическим лицам (LEGO Group, LEGO Education).

Ссылка лица, подавшего возражение, на практику Роспатента по рассмотрению возражений не может быть принята во внимание, поскольку каждое дело индивидуально, и принятие решений происходит с учетом обстоятельств, сложившихся по каждому делу в отдельности.

Таким образом, коллегия полагает необоснованным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается действий правообладателя оспариваемого товарного знака с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного

использования экономических преимуществ, то их оценка относится к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, 20.03.2019 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что отказывая в удовлетворении возражения, коллегия проигнорировала действующие нормы закона, судебную практику и практику Роспатента по разрешению аналогичных ситуаций, в подтверждение чего приведены ссылки на заключения палаты по патентным спорам, которые были приняты по различным делам, в частности, по признанию сходными обозначений «LEGO» и «Система LEGOLED», «КАТПРОКАТ» и «CAT», «STARBUCKS COFFEE» и «ONE BUCKS COFFEE».

В особом мнении также еще раз приведены доводы возражения, относительно сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение, включая общеизвестный товарный знак, а также широкой известности лица, подавшего возражение, как ведущего мирового производителя игр и игрушек.

Вместе с тем, в данном заключении исследованы и проанализированы доводы возражения, в связи с чем доводы, изложенные в особом мнении, дополнительного анализа не требуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №629462.