

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.04.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака «ЛЮУКС» по заявке №2006721396/50, поданное ОАО «Уральская Сталь», Оренбургская обл., г. Новотроицк (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака, согласно описанию, заявлено буквосочетание «ЛЮУКС», представляющее собой сокращение от словосочетания «Легированная Южно-Уральская Конструкционная Сталь», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 12 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.01.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака «ЛЮУКС» по заявке №2006721396/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем в заключении отмечено, что в отношении товаров 06, 12 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «ЛЮУКС» сходно до степени смешения со словесным компонентом «LUX» комбинированных знаков по международным регистрациям №№ 906994 [1], 706107 [2], 671574 [3], ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 06, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении от 29.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, указав следующее:

- заявленное на регистрацию товарного знака словесное обозначение «ЛЮУКС» не имеет смыслового значения и не может вызвать у потребителя каких-либо ассоциаций с комбинированными товарными знаками, в которых словесный элемент «LUX», выполненный в латинице горизонтально и вертикально, пересекаясь на средней букве, означает свет, единицу освещенности, богатство, роскошь;

- сравниваемые словесные обозначения «ЛЮУКС» и «LUX» различаются по фонетике и в целом знаки не ассоциируются друг с другом, поскольку вызывают в сознании потребителя образы, формирующие разное зрительное впечатление, что не дает оснований для вывода об их сходстве;

- товары 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, включают товары, неоднородные товарам 06 класса МКТУ противопоставленных знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение от 23.01.2008 и зарегистрировать обозначение «ЛЮУКС» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены:

- копия решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на 4л.;

- копии противопоставленных знаков, включая перевод товаров 06 и 12 классов МКТУ на 11л.;
- В.К. Мюллер. Англо-русский словарь. М., «Русский язык», 1988, с.848 на 2л.;
- Большой немецко-русский словарь. М. «Русский язык», т.2, 1980 на 2л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.07.2006) поступления заявки №2006721396/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее изобретенное слово «ЛЮУКС», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям [1] - [3] являются комбинированными и имеют сходное оригинальное композиционное решение в виде окружности, внутри которой расположены вертикально и горизонтально ориентированные словесные элементы «LUX», пересекающиеся в центре композиции на букве «U».

Слово «LUX» является лексической единицей ряда европейских языков (французского, английского, немецкого, итальянского, испанского) и имеет значение – люкс (единица освещенности), происходящее от латинского слова «lux» - свет, освещение, сияние (см. Яндекс. Словари: определение «LUX»).

Вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками нельзя признать обоснованным, поскольку входящие в них словесные элементы: не имеющее смыслового значения слово «ЛЮУКС» и обладающее вышеуказанным смысловым значением слово «LUX», несмотря на близкий состав звуков, существенно отличаются семантически и визуально. В целом сравниваемые знаки (словесный «ЛЮУКС» и комбинированный, включающий оригинальное композиционное решение входящего в него словесного элемента «LUX») вызывают в сознании потребителя различные зрительные и интеллектуальные образы, что не позволяет им ассоциироваться друг с другом.

Принимая во внимание указанный вывод о несходстве сравниваемых знаков, маркировка ими даже однородных товаров и услуг не приведет к смешению знаков на рынке.

Что касается однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак и испрашивается охрана заявленного обозначения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Часть товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения: литье стальное; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные, в том числе листовой и сортовой прокат; руды, в том числе руды железные, руды металлические, руды хромовые; отливки стальные; руды природно-легированные; стали легированные; сталь молибденовая; сталь обручная; сталь шинная; сталь необработанная или частично обработанная; чугун хромоникелевый; чугун переделный; чугун кремнистый, относится к сырьевым материалам и имеет специальное производственно - техническое назначение, в отличие от товаров 06 класса МКТУ противопоставленного знака, представляющих собой готовые изделия из металла и скобяные изделия, что позволяет

сделать вывод об их неоднородности, поскольку они имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 12 и услуг 35 класса МКТУ, нельзя признать правомерным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2008, изменить решение от 23.01.2008 и зарегистрировать товарный знак «ЛЮУКС» по заявке №2006721396/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

06 - обычные металлы и их сплавы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к; другим классам, в том числе баки металлические, балки металлические, болванки из обычных металлов, болванки стальные, используемые в металлургии, бочки металлические, ворота металлические; гаражи металлические; двери металлические, дымоходы металлические, желоба водосточные металлические, заглушки, заслонки, крышки укупорочные металлические для банок, пробки, накладки стыковые для рельсов, ограды металлические, ограждения защитные для дорог металлические, ограждения решетчатые металлические, перегородки защитные для печей, стержни, стержни для металлических решеток, ограждений, экраны, щиты, шкафы металлические несгораемые; крицы, используемые в металлургии; листы стальные; литье стальное; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные, в том числе листовой и сортовой прокат; руды, в том числе руды железные, руды металлические, руды хромовые, отливки стальные; руды природно-легированные; стали легированные; сталь молибденовая; сталь обрубная; сталь шинная; сталь, необработанная или частично обработанная; чугун, необработанный или частично обработанный, в том числе чугун литейный, чугун хромоникелевый; чугун пердедельный, чугун кремнистый; щиты строительные металлические.

12 - колодки, башмаки тормозные для транспортных средств, в том числе для тракторов;

35 - агентства по импорту-экспорту товаров, включенных в 06 и 12 классы МКТУ; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров, включенных в 06 и 12 классы МКТУ; изучение рынка; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; оценка коммерческой деятельности; прогнозирование

экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц], включенных в 06 и 12 классы МКТУ; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов товаров, включенных в 06 и 12 классы МКТУ; распространение рекламных материалов, реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров, включенных в 06 и 12 классы МКТУ; сбор информации по компьютерным базам данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, включенными в 06 и 12 классы МКТУ].

37 - добыча горнорудных полезных ископаемых, техническое обслуживание транспортных средств.

39 - перевозка грузовым автотранспортом; перевозки железнодорожные; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; экспедирование грузов.

40 - закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; литье металлов; обработка воды; обработка металлов; прокатка в тонкие листы.

42 - изучение технических проектов, инсталляция программного обеспечения, испытание материалов, исследования в области химии, исследования технические.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.