

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.07.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Чабаненко А.А., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464426, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 464426 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.06.2012 по заявке № 2010722507 с приоритетом от 12.07.2010 в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ на имя компании Armytek Limited, Китайская Народная Республика (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде круга, в который помещены еще два круга меньшего диаметра и словесные элементы «Lumen» и «The Moscow House», выполненные стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского алфавита, а под указанным изобразительным элементом помещен словесный элемент «www.Lumenhouse.ru», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Впоследствии в данный товарный знак было внесено не меняющее его существа изменение: в словесный элемент «www.Lumenhouse.ru» был добавлен знак дефиса – «www.Lumen-house.ru» (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 14.08.2015).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги 38 и 42 классов МКТУ, так как входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «www.Lumenhouse.ru» воспроизводит доменное имя «lumenhouse.ru», администратором которого с 22.01.2007 является собственное лицо, подавшее возражение, причем на сайте www.lumenhouse.ru никогда не предлагались, не предлагаются и не будут предлагаться в будущем какие-либо услуги, связанные с телекоммуникациями и разработкой и усовершенствованием технического и программного обеспечения компьютеров;
- 2) оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам и способен ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, так как в состав этого товарного знака включен словесный элемент «Moscow» без согласия Правительства Москвы, а местом нахождения правообладателя является Китайская Народная Республика;
- 3) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 38 и 42 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 137503 («Lumena») и 282135 («MOSCOWHOME»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

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

К возражению были приложены, в частности, следующие документы:

- справка о праве администрирования доменного имени «lumenhouse.ru» [1];
- распечатка страницы с сайта <http://lumenhouse.ru> [2];
- распечатки сведений о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 137503 и 282135 [3].

Кроме того, в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2015 дополнении к возражению лицо, подавшее возражение, выразило свое мнение, что внесение каких-либо изменений в оспариваемый товарный знак никак не устраняет оснований для признания предоставления ему правовой охраны недействительным, так как рассмотрению по возражению подлежит изображение товарного знака, существовавшее на момент принятия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 21.11.2014, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) правообладатель включил в оспариваемый товарный знак словесный элемент «www.Lumenhouse.ru», намереваясь администрировать соответствующий домен, но он оказался занятым, а сайт в период проведения экспертизы обозначения, вероятно, не функционировал;
- 2) наличие у какого-либо лица права администрирования доменного имени не дает ему никаких дополнительных прав, кроме размещения какого-либо информационного контента, так как доменное имя не является ни объектом промышленного права, ни средством индивидуализации;
- 3) словесный элемент «www.Lumenhouse.ru» выполнен оригинальным шрифтом, поэтому он не воспринимается однозначно как конкретный адрес в сети Интернет;
- 4) в оспариваемом товарном знаке не существует обособленного словесного элемента «Moscow», так как данное слово употребляется в нем исключительно в составе единого словосочетания «The Moscow

House», обоснованием включения которого в товарный знак является наличие у правообладателя представительства в России – московского офиса (ООО «Армитэк Рус», Москва);

- 5) оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 137503 и 282135, к тому же правовая охрана данных противопоставленных товарных знаков уже прекращена в связи с истечением сроков действия регистрации этих товарных знаков.

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

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о лице, подавшем возражение [4];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Армитэк Рус» [5];
- письмо правообладателя и ООО «Армитэк Рус» о том, что ООО «Армитэк Рус» является официальным российским представительством правообладателя [6].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2015, правообладателем были также представлены копии следующих документов:

- распечатки страниц с сайта <http://lumen-house.ru> [7];
- поручение правообладателя от 10.06.2010 менеджеру Воробьеву Д.М. зарегистрировать на свое имя домен «lumen-house.ru» для его дальнейшего использования правообладателем [8];
- справка о принадлежности доменного имени «lumen-house.ru» [9];
- договоры субаренды правообладателем нежилого помещения [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.07.2010) 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия

исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «Lumen», «The Moscow House» и «www.Lumen-house.ru».

При этом необходимо отметить то, что словесные элементы «Lumen» и «The Moscow House» помещены непосредственно в символизирующий световой поток изобразительный элемент в виде кругов разного диаметра, образуя с ним единую по своему художественному исполнению и смысловому значению композицию.

Так, помещенное в центре данной композиции слово «Lumen», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, в переводе с английского языка означает «физ. люмен (единица светового потока)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo Live»).

Словесный элемент «The Moscow House» выполнен оригинальным шрифтом таким образом, что составляющие его слова расположены над словом «Lumen» и под ним, соответственно, по одной и той же окружности, причем буквами латинского алфавита в одинаковой графической манере и одним и тем же (белом)

цвете, символизируя их свечение, что обуславливает восприятие этого словесного элемента в составе соответствующей единой композиции исключительно как единого (неделимого) словосочетания, в переводе с английского языка означающего «Московский Дом» (см. Интернет-портал «Google: Переводчик» – <https://translate.google.com>).

К тому же в соответствии с правилами употребления в английском языке артикль с географическими названиями артикль обычно не употребляется перед названиями городов. Так, непосредственно перед названием города Москвы («Moscow»), как правило, не может быть определенного артикля «the».

Исключения составляют употребление артикля «the» в конструкции «The City of Moscow» («город Москва») перед словом «City», а непосредственно перед именем собственным «Moscow» – только в конструкциях, в которых у этого географического названия есть какое-то индивидуализирующее (конкретизирующее) определение, например, «This isn't the Moscow I used to love» («Это не та Москва, которую я когда-то любил»).

Напротив, в оспариваемом товарном знаке наличие артикля «The» перед словом «Moscow» указывает на значение этого слова исключительно в качестве имени прилагательного («Московский»), определяющего имя существительное «House» («Дом») в составе единого словосочетания «The Moscow House» («Московский Дом»).

Обоснованием включения данного словесного элемента в оспариваемый товарный знак является наличие у правообладателя, находящегося в Китае, своего официального представительства в России – московского офиса (ООО «Армитэк Рус», Москва), в подтверждение чего были представлены соответствующие документы [5 – 6]. Сведения о конкретном почтовом адресе этого официального представительства в Москве содержатся также в договорах субаренды правообладателем соответствующего нежилого помещения [10].

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что довод возражения о наличии в оспариваемом товарном знаке обособленного словесного элемента «Moscow» в качестве имени собственного



(«Москва»), способного ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, и противоречащего общественным интересам, несомненно является ошибочным.

Под вышеуказанной единой композицией изобразительного элемента с помещенными в него словесными элементами «Lumen» и «The Moscow House» располагается выполненный оригинальным (рисованным) шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «www.Lumen-house.ru».

Согласно поручению от 10.06.2010 [8] правообладатель поручил менеджеру Воробьеву Д.М. зарегистрировать на свое имя домен «lumen-house.ru» для его дальнейшего использования именно правообладателем.

Представлена соответствующая справка о принадлежности доменного имени «lumen-house.ru» [9], а также распечатки страниц с сайта <http://lumen-house.ru> [7], содержащие указание на упомянутое выше российское представительство правообладателя, на почтовый адрес арендуемого правообладателем нежилого помещения в Москве в соответствии с договорами [10].

Исходя из данных сведений, входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «www.Lumen-house.ru» воспроизводит доменное имя «lumen-house.ru», право пользования которым принадлежит собственно правообладателю.

В этой связи довод возражения о принадлежности лицу, подавшему возражение, иного доменного имени («lumenhouse.ru») [1] в обоснование его мнения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, представляется необоснованным.

Что касается мнения лица, подавшего возражения, о том, что внесение каких-либо изменений в оспариваемый товарный знак никак не устраняет оснований для признания предоставления ему правовой охраны недействительным, так как рассмотрению по возражению подлежит изображение товарного знака, существовавшее на момент принятия решения Роспатента о государственной

регистрации товарного знака, то следует отметить, что данный довод не соответствует действующему законодательству.

Так, правовой нормой, установленной пунктом 4.10 Правил ППС, предусмотрена возможность для правообладателя при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку внести в этот товарный знак не меняющее его существа изменение, которое устраняет единственное основание для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным. Как указывалось выше, правообладатель воспользовался данным правом.

Изложенное выше обуславливает вывод коллегии о том, что не имеется никаких оснований для признания оспариваемого товарного знака способным породить в сознании потребителя какое-либо представление о лице, оказывающем услуги, которое не соответствовало бы действительности, то есть для признания этого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, у коллегии отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения является также отсутствие у лица, подавшего возражение, необходимой заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

Так, распечатка страницы с сайта <http://lumenhouse.ru> [2], представленная лицом, подавшим возражение, не содержит никаких сведений о его деятельности по оказанию приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг в сфере телекоммуникаций и разработки и усовершенствования технического и программного обеспечения компьютеров.

В частности, на данном сайте совсем не содержится каких-либо упоминаний самого лица, подавшего возражения. Упоминается некая компания «Люмен Хауз, Московский Дом Света», наличие какого-либо отношения к которой лицом,

подавшим возражение, никак не подтверждалось. На этом сайте всего лишь предлагаются к продаже фонари и аксессуары и не имеется никаких указаний на оказание тем или иным лицом соответствующих услуг, однородных услугам 38 и 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака.

К тому же и самим лицом, подавшим возражение, в возражении было отмечено, что на указанном сайте никогда не предлагались, не предлагаются и не будут предлагаться в будущем какие-либо услуги, связанные с телекоммуникациями и разработкой и усовершенствованием технического и программного обеспечения компьютеров.

Из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о лице, подавшем возражение [4], следует то, что оно осуществляет свою экономическую деятельность исключительно в сфере торговли.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака или сходного с ним обозначения именно на рынке услуг в сфере телекоммуникаций и разработки и усовершенствования технического и программного обеспечения компьютеров.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464426 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Относительно довода возражения о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 38 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с товарными знаками по свидетельствам №№ 137503 и 282135 [3] необходимо отметить то, что правовая охрана данных противопоставленных товарных знаков уже прекращена в связи с истечением сроков действия регистрации этих товарных знаков, что обуславливает вывод об отсутствии у коллегии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К тому же лицо, подавшее возражение, никак не являлось владельцем исключительных прав на эти товарные знаки, что позволяет сделать вывод об отсутствии у него заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464426 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса также и по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 464426.**