

**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 01.11.2010, поданное ООО «ДиС ПЛЮС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719553/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009719553/50 с приоритетом от 12.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «*LeaderLight*», выполненное курсивом стандартным шрифтом (Monotype Corsiva) строчными буквами латинского алфавита с двумя заглавными буквами «L».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 14.07.2010 о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 11 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 11 класса МКТУ

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое словацкой компанией, основанной в 1994 году, область деятельности которой связано с производством однородных товаров 11 класса МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение для этой части товаров 11 класса МКТУ будет порождать в сознании потребителя представление о конкретном изготовителе товара – словацкой компании «Leader Light».

В заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт, где размещена информация о компании «Leader Light».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что на дату подачи заявки на территории Российской Федерации не действовало исключительное право на наименование «LeaderLight» ни в отношении российских предприятий, ни в отношении иностранного предприятия, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, при этом в решении Роспатента необоснованно сокращен перечень товаров, в отношении которых заявленное обозначение «*LeaderLight*» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель предлагает пересмотреть решение и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2011, в дополнение к доводам, изложенным в возражении от 01.11.2010, заявитель, не отрицая существование словацкой компании «Leader Light», отметил, что не преследовал цель обмануть потребителя, и заявленное обозначение не содержит элементов, указывающих на причастность его к этой компании, более того, фактом дистанцирования от словацкой компании является визуальное отличие заявленного обозначения от

написания наименования компании, что также свидетельствует об ошибочности утверждения о возможности введения потребителя в заблуждение.

Заявитель также обращает внимание на то, что, базируясь на сходстве заявленного обозначения с фирменным наименованием иностранной компании и наивно веря в опасность заблуждения потребителя, тем не менее, экспертиза приняла решение о регистрации товарного знака, вступая в противоречие с названием указанной статьи «основания для отказа в государственной регистрации товарного знака», а именно: необоснованно сократила перечень товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в то время как это предусмотрено только пунктом 6 статьи 1483 Кодекса при наличии сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров, при этом в решении Роспатента отсутствуют ссылки на «старший» товарный знак и не приведен анализ однородности товаров.

В представленных дополнительных материалах приведена информация о сфере деятельности словацкой компании «Leader Light», относящейся к выпуску светильников специального назначения, и информация о заявителе как юридически самостоятельной части российской холдинговой компании «Инкотекс», который аккумулирует объекты интеллектуальной собственности по различным направлениям деятельности холдинга, а также представлен перечень упомянутых объектов интеллектуальной собственности.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2009719553/50 в отношении ограниченного перечня товаров 11 класса МКТУ - «колбы ламп, колбы электрических ламп, колпаки шаровые для ламп, лампы электрические, номера для зданий светящиеся, приборы осветительные для транспортных средств, рассеиватели света, светильники напольные, светильники плафонные потолочные, фонари осветительные».

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с официального сайта словацкой компании «Leader Light» (без перевода);

- список изобретений, промышленных образцов и товарных знаков, патентообладателем и правообладателем которых является заявитель;
- перечень международных заявок ООО «ДиС ПЛЮС», патентуемых по системе РСТ;
- сертификаты ВОИС о регистрации обозначений.

На заседании, состоявшемся 27.01.2011, коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 14.07.2010, а именно: довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указанный в заключении по результатам экспертизы, является основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в том числе с учетом вышеуказанного сокращения.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений.

В ответ на указанные обстоятельства заявитель устно на заседании коллегии выразил свое несогласие с ними, используя доводы, приведенные в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 (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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «*LeaderLight*», выполненное курсивом стандартным шрифтом (Monotype Corsiva) строчными буквами латинского алфавита с двумя заглавными буквами «L».

Из материалов дела следует, что заявленное обозначение воспроизводит название словацкой компании «Leader Light», которая существует с 1994 года и занимается производством светового оборудования и осветительных приборов. Информация о компании размещена на ее официальном сайте [www.leaderlight.sk](http://www.leaderlight.sk).

Заявитель в своем возражении не отрицает существования указанной словацкой компании, однако полагает, что визуальное выполнение заявленного обозначения «*LeaderLight*» отличается от написания наименования компании «Leader Light».

Следует указать, что, несмотря на то, что заявленное обозначение «*LeaderLight*» выполнено в одно слово, словесные элементы Leader и Light в нем визуальным образом выделены заглавными буквами и воспринимаются как сочетание слов «Leader Light», совпадающих с названием вышеуказанной словацкой компании.

Из информации, полученной из сети Интернет, следует, что продукция компании «Leader Light» пользуется популярностью в Европе, при этом реклама на российских сайтах Интернет, указанных в решении Роспатента и в корреспонденции ФИПС от 23.09.2010, направленной в ответ на просьбу заявителя о предоставлении копии материалов, на основании которых вынесено решение Роспатента,

свидетельствует о продвижении светотехнической продукции компании на российский рынок.

Таким образом, в сознании российского потребителя световое оборудование, включенное в перечень товаров 11 класса МКТУ, маркированное заявленным обозначением, может ассоциироваться с продукцией, произведенной словацкой компанией с одноименным фирменным наименованием, что не соответствует действительности, в силу чего вывод о несоответствии заявленного обозначения требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, следует признать обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что указанный вывод о возможности введения потребителя в заблуждение, основанном на ложном ассоциативном восприятии заявленного обозначения при маркировке им товаров 11 класса МКТУ, относится ко всем товарам, указанным в перечне заявки, в том числе к сокращенному перечню товаров.

Отсутствие в едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации юридического лица, имеющего фирменное наименование «LeaderLight», а также отсутствие сходных до степени смешения товарных знаков и обозначений, заявленных и зарегистрированных ранее в Российской Федерации на имя других лиц, не опровергает вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку речь идет о возможности введения потребителя в заблуждение, основанном на ложном ассоциативном восприятии заявленного обозначения, как относящегося к словацкой компании «Leader Light». (К сведению заявителя, иностранные фирменные наименования в странах – участницах Парижской конвенции, включая Российскую Федерацию, охраняются в соответствии со статьей 8а Парижской конвенции по охране промышленной собственности без обязательной регистрации).

Информация заявителя об объектах интеллектуальной собственности по различным направлениям деятельности, защищенных патентами на изобретения, промышленные образцы и свидетельствами на товарные знаки, патентообладателем

и правообладателем которых является заявитель, также не может повлиять на вывод о несоответствии заявленного обозначения условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

Резюмируя изложенное, следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, в силу чего не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2011 поступило обращение на имя Руководителя Роспатента с просьбой не утверждать решение коллегии палаты по патентным спорам от 27.01.2011, как совершенное с нарушением статьи 1483 Кодекса.

В обращении изложено мнение о недостатках методических указаний, регламентирующих порядок применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, устанавливающих невозможность регистрации, если обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в частности, по мнению заявителя, коллегия не обратила внимание на неуместность использования пункта 3 статьи 1483 Кодекса при вынесении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака, при отсутствии оснований для отказа в регистрации, регламентируемых пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению заявителя, выбор сходного обозначения был произведен экспертизой с нарушением действующего законодательства.

Анализ указанных доводов приведен в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2010, отменить решение Роспатента от 14.07.2010, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009719553/50 с учетом дополнительных обстоятельств.**