

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.08.2018 возражение, поданное ООО «ВижнЛабс», Российской Федерации (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017721503, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **LUNA** » по заявке №2017721503 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.05.2017 на имя заявителя в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ. В отношении товаров 9 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 9 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение « **LUNA** » сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ со знаком «Luna» по международной регистрации №695067 с конвенционным приоритетом от



10.04.1998 [1] и обозначением , по заявке №2016740350 с приоритетом от 27.10.2016 [2], зарегистрированными и заявленными на регистрацию на имя других лиц.

При этом экспертизой не было принято согласие заявителя по заявке №2016740350 [2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с высокой степенью сходства данных обозначений.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает принятное решение только в отношении товаров 9 класса МКТУ – «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые»;

- срок действия международной регистрации №695067 истёк 26.05.2018;
- отказ экспертизы в учете письма-согласия заявителя по заявке №2016740350 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака неправомерен;

- по заявке №2016740350 11.05.2018 было принято решение о регистрации в отношении товаров, не являющихся однородными по отношению к заявленным товарам 09 класса ИКТУ»;

- таким образом, к настоящему моменту все основания для противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса сняты.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017721503 в отношении вышеперечисленных товаров 9 и всех услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.05.2017) поступления заявки №2017721503 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Согласно материалам возражения отказ в регистрации товарного знака

« **LUNA** » по заявке №2017721503 с приоритетом от 31.05.2017 оспаривается в отношении товаров 9 класса МКТУ – «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное

обеспечение]; программы операционные для компьютеров; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указаны знак «Luna» по международной



регистрации №695067 [1] и обозначение [REDACTED], по заявке №2016740350 (в настоящее время выдано свидетельство №676095)[2].

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится прекращение правовой охраны противопоставленного знака знак «Luna» по международной регистрации №695067[1] в связи с истечением срока действия 26.05.2018.

Относительно представленного на стадии экспертизы безотзывного и бессрочного согласия Геворкяна А.Н. (заявителя по противопоставленной заявке №2016740350 [2]) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, коллегия отмечает следующее.

Заявленное и противопоставленное обозначение [2] не тождественны.



Противопоставленное обозначение [REDACTED], по заявке №2016740350 зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №676095 в отношении товаров 9 класса МКТУ, среди которых отсутствуют товары заявленного перечня, относящиеся к компьютерным программам (товары 9 класса МКТУ по заявке №2017721503).

При этом, отсутствуют сведения об известности российскому потребителю продукции, маркированной противопоставленным знаком.

Следовательно, введение потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, истечение срока действия противопоставленной международной регистрации [1] и представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяют снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017721503 в отношении вышеперечисленных товаров 9 и всех услуг 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2018, изменить решение Роспатента от 25.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017721503.