

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2019, поданное компанией Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.07.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344587, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 25.01.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1344587 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1344587 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «LS ZERO», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 24.07.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344587 в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1344587 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «ZERO» по свидетельству №611516 с приоритетом от 08.07.2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ и услугам 37 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «ZERO» по свидетельству №555584 с приоритетом от 13.12.2013 в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и 11 классов МКТУ и услугам 37 класса МКТУ [2].

Кроме того, элемент «LS» признан неохраноспособным для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №611516, №555584 в силу различного фонетического, графического восприятия сравниваемых обозначений;

- графически сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения благодаря количеству словесных элементов в сравниваемых обозначениях, а также изобразительному элементу и стилизованному шрифту в товарном знаке по свидетельству №555584, что в целом производит общее несходное впечатление;

- фонетически товарные знаки не являются сходными до степени смешения: [ЭЛ ЭС ЗИРОУ] и [ЗИРОУ]. Обозначения являются небольшими по длине, каждый слог имеет значение при фонетическом восприятии, знаки хорошо различимы на слух и в целом производят разное впечатление при звуковом восприятии;

- в отношении компании заявителя необходимо отметить следующее. История компании Albrecht Jung GmbH & Co. KG началась в начале XX века в небольшом городе Шальксмюле (Schalksmuhle), Вестфалия, на сегодняшний день - это немецкая фирма, производитель высококачественного электротехнического оборудования,

занимающая лидирующее место среди всемирно известных производителей дизайнерских электроустановочных изделий;

- некоторые из объектов в России, где использовалась продукция заявителя, включают апартаменты отеля «Grand Hayatt», башня «Федерация», г. Москва; отель «Hyatt Regency», г. Екатеринбург; гостиница «Украина», г. Москва; отель «Le Meridian», г. Санкт-Петербург; гостиница «Radisson Style Hotel», г. Ростов-на-Дону; гостиница «Ritz-Carlton», г. Москва; офис «Mirax Group», г. Москва; гостиница «Swissotel Krasnye Holmy», г. Москва; жилой комплекс «Barviha Hills»; жилой комплекс «Кутузовская ривьера» и др.;

- знак «LS ZERO» по международной регистрации №1344587 заявлен и используется в отношении очень узкого перечня товаров и услуг, в котором четко обозначена область деятельности заявителя;

- во избежание малейшей возможности смешения обозначений в гражданском обороте заявитель просит ограничить перечень товаров 09 класса МКТУ до следующего, исключив товары, которые однородны товарам противопоставленных товарных знаков: 09 класс МКТУ «Electric sockets, plugs; covering plates for covering of electro-technical and electronic apparatus for home and building technology; electric/electronic equipment/apparatus for house and building technology, connected using wireless and/or cable technology, in particular via an installation bus system, and for transmitting commands to modulate regulating and control equipment/apparatus, in particular for home automation and building technology; dimmers; monitoring and switching equipment/apparatus, in particular for home automation and building technology; electric/electronic switches, in particular installation switches, built-in switches for equipment, toggle switches, rocker switches, rotary switches, press-button switches, touch contacts, pull switches, slide switches and multiple switches; sensors for detecting movements (movement indicators) and temperature for home automation and building technology, in particular for the control of lighting, room and building surveillance» («электрические розетки, вилки; пластины для покрытия электротехнических и электронных приборов для бытовой и строительной техники; электрическое / электронное оборудование / аппаратура для бытовой и строительной техники,

соединенные с использованием беспроводной и / или кабельной технологии, в частности, через систему шин установки, и для передачи команд для модуляции регулирующего и управляющего оборудования / аппаратуры, в частности, для домашней автоматизации и строительной техники ; диммеры; контрольно-коммутационное оборудование / аппаратура, в частности, для домашней автоматизации и строительной техники; электрические / электронные переключатели, в частности установочные переключатели, встроенные переключатели для оборудования, тумблеры, тумблеры, поворотные переключатели, кнопочные переключатели, сенсорные контакты, переключатели, ползунковые переключатели и несколько переключателей; датчики для обнаружения движений (индикаторы движения) и температуры для домашней автоматизации и строительной техники, в частности для контроля освещения, наблюдения за помещениями и зданиями»);

- правообладатель противопоставленного товарного знака «ZERO» по свидетельству № 611516 - LG Electronics Inc. - южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники. Основные направления деятельности компании включают в себя производство и реализацию: жидкокристаллических и плазменных телевизоров, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов и аксессуаров, бытовой техники, компьютерных мониторов, ноутбуков, комплектующих, систем кондиционирования и фильтрации воздуха, энергосберегающих продуктов, таких, как солнечные панели, продуктов для бизнеса - систем слежения и промышленных мониторов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «zéro» по свидетельству №555584 - Общество с ограниченной ответственностью «Сантехника». Компания работает с 2001 года и является одним из самых крупных интернет-магазинов в России. Компания предлагает ванны, душевые кабины и душевые программы, унитазы, раковины, биде, инсталляции, смесители и сифоны, широкий спектр бытового отопительного оборудования, а также мебель и аксессуары для ванной комнаты;

- указанные компании осуществляют деятельность в разных, несмежных областях, сосуществуют в России на протяжении многих лет, риск смешения знаков в гражданском обороте фактически отсутствует.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 24.07.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 11, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.01.2017) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 заявленном обозначении.

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.

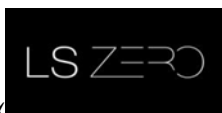
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

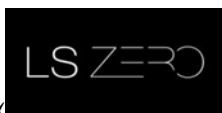
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

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).

Знак по международной регистрации №1344587 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «LS ZERO», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Элемент «LS» представляет собой простое сочетание согласных букв, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов, в связи с чем, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344587 в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «ZERO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



», состоящим из словесного элемента «ZERO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности. Словесный элемент «ZERO» вписан в окружность. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ZERO» (ZERO (англ.) – ноль, обнулять, нулевой, см. Интернет, словари).

Кроме того, коллегией было установлено, что, как и в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке [2] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «ZERO». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных товаров 09, 11 и услуг 37 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 09, 11 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ «covering plates for covering of electro-technical and electronic apparatus for home and building technology; electric/electronic equipment/apparatus for house and building technology, connected using wireless and/or cable technology, in particular via an installation bus system, and for transmitting commands to modulate regulating and control equipment/apparatus, in particular for home automation and building technology; monitoring and switching equipment/apparatus, in particular for

home automation and building technology; sensors for detecting movements (movement indicators) and temperature for home automation and building technology, in particular for the control of lighting, room and building surveillance» («пластины для покрытия электротехнических и электронных приборов для бытовой и строительной техники; электрическое / электронное оборудование / аппаратура для бытовой и строительной техники, соединенные с использованием беспроводной и / или кабельной технологии, в частности, через систему шин установки, и для передачи команд для модуляции регулирующего и управляющего оборудования / аппаратуры, в частности, для домашней автоматизации и строительной техники; контрольно-коммутационное оборудование / аппаратура, в частности, для домашней автоматизации и строительной техники; датчики для обнаружения движений (индикаторы движения) и температуры для домашней автоматизации и строительной техники, в частности для контроля освещения, наблюдения за помещениями и зданиями») заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «смартфоны; дисплеи для смартфонов; мобильные, сотовые телефоны; носимые смартфоны; беспроводные наушники/(телефонные) гарнитуры; наушники/(телефонные) гарнитуры; беспроводные наушники/(телефонные) гарнитуры для мобильных, сотовых телефонов; беспроводные наушники/(телефонные) гарнитуры для смартфонов; цифровые телеприставки, декодеры; прикладное программное обеспечение/прикладные программы; программное обеспечение для мобильных, сотовых телефонов; программное обеспечение для телевизоров, телевизионных приемников; планшетные компьютеры; мониторы, дисплеи для компьютеров; коммерческие мониторы; носимые компьютеры; компьютеры; принтеры для компьютеров; светодиодные дисплеи; портативные компьютеры; перезаряжаемые батареи, аккумуляторы; зарядные устройства для аккумуляторных батарей, аккумуляторов; цифровые фото-, кино-, видеокамеры; сетевые мониторинговые фото-, кино-, видеокамеры, а именно для наблюдения; телевизоры, телевизионные приемники; дисплеи для телевизоров, телевизионных приемников; системы аудиокomпонентов, состоящие из колонок для кругового звука, динамиков, громкоговорителей, тюнеров, звуковых микшеров, эквалайзеров, устройств

звукозаписи, радиоприемников; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; наушники-вставки; DVD-плееры; портативные мультимедийные плееры, портативные медиаплееры» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к электротехническому оборудованию, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Товары 09 класса МКТУ «Electric sockets, plugs; dimmers; electric/electronic switches, in particular installation switches, built-in switches for equipment, toggle switches, rocker switches, rotary switches, press-button switches, touch contacts, pull switches, slide switches and multiple switches («электрические розетки, вилки; диммеры; электрические / электронные переключатели, в частности установочные переключатели, встроенные переключатели для оборудования, тумблеры, тумблеры, поворотные переключатели, кнопочные переключатели, сенсорные контакты, переключатели, ползунковые переключатели и несколько переключателей» и товары 11 класс МКТУ «Lighting apparatus and installations; lighting apparatus utilising light emitting diodes (LEDs); lamps (electric and electronic); light diffusers; protective casings for lighting [parts of lighting apparatus]» («осветительные приборы и установки; осветительные приборы, использующие светоизлучающие диоды (светодиоды); лампы (электрические и электронные); рассеиватели света; защитные кожухи для освещения [части осветительной аппаратуры]» заявленного обозначения являются однородными с товарами 11 класса МКТУ «абажуры; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические люстры; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы подводные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; трубки

газоразрядные для освещения электрические; трубки люминесцентные для освещения; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к электрическому оборудованию, являются сопутствующими товарами, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «Installation, maintenance and repair of electrical apparatus (servicing)» («монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования (услуги)» заявленного обозначения являются услугами по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования в интересах третьих лиц (под монтажом электрооборудования подразумевается комплекс работ по установке и сборке изделий, питающихся от электрических сетей и автономных источников питания. Его ведут с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации в сфере системы стандартизации, строительных норм и правил, пожарных инструкциях (<https://amperof.ru/elektropribory/montazh/osobennosti-montazha-elektricheskogo-oborudovaniya.html>)).

Данные услуги не являются однородными с товарами 09, 11 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сходство сравниваемых товарных знаков ослаблено визуальными различиями, обусловленными особенностями графической проработки заявленного обозначения. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для расширения диапазона товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

Кроме того, по мнению коллегии, товары и услуги различны по своей природе и при наличии очевидных графических различий сопоставляемых товарных знаков, а

также при отсутствии взаимодополняемости, указанные услуги не являются однородными перечню товаров, приведенному в противопоставленных товарных знаках [1, 2].

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344587 в отношении услуг 37 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2019, отменить решение Роспатента от 24.07.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344587 в отношении услуг 37 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «LS».