

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 №1348740, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 24.01.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1348740 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1348740 представляет собой словесное обозначение «LS ZERO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 24.07.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1348740 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 №1348740 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 №1348740 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 (24.01.2017) 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 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 №1348740 представляет собой словесное обозначение «LS ZERO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным 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 №1348740 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 в противопоставленном товарном знаке [2] основным, «сильным» элементом, по которому знак (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 №1348740 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 №1348740 в отношении услуг 37 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «LS».

