

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2021, поданное ООО «ЛЮМЕНОР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740961 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2019740961, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех товаров 11 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения с товарным знаком «LUMEN», зарегистрированным под №721696 с приоритетом от 04.05.2018 на имя Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМЕН ЛАЙТИНГ", 603028, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, 8А, Литера Н, оф.1, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

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

- при принятии решения о регистрации противопоставленного товарного знака Роспатент исключил из перечня все товары 11 класса МКТУ, которые относятся к светотехническому оборудованию;

- заявленное обозначение включает позиции, относящиеся к осветительным приборам, соответственно они не являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленной регистрации;

- вышеуказанное подтверждается решением Роспатента от 22.09.2020, в котором указывалось, что товарный знак по свидетельству №721696 зарегистрирован в отношении товаров и услуг, не имеющих отношение к осветительному и светотехническому оборудованию;

- сопоставляемые обозначения отличаются друг от друга визуально, то есть имеются различия по цветовой гамме, используемой в обозначениях, по шрифту написания букв и его толщине, по межзнаковому интервалу, в противопоставленном знаке выделяется буква «е», отклоненная по горизонтали в левую сторону;

- таким образом, отсутствует сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 11 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- письмо о соответствии перечня товаров и услуг по заявке №2019740961 требованиям пункта 3 статьи 1492 Кодекса (1);

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740961 (2);

- сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №721696 (3);

- решение Роспатента от 22.09.2020 по заявке №2018718282, принятое по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии палаты по патентным спорам 27.08.2020 (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией

было установлено следующее.

С учетом даты (19.08.2019) поступления заявки №2019740961 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  является комбинированным, включает в свой состав изображение прямоугольника черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Lumenor», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленым цветом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в черном, зеленом цвете, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №721696 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изображение прямоугольника красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Lumen», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белым цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В заявленном комбинированном обозначении и в противопоставленном товарном знаке основными индивидуализирующими элементами, обращающими на себя внимание потребителей в первую очередь, являются словесные элементы «Lumenog» и «Lumen».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными, так как заявленное обозначение «Lumen» полностью фонетически входит в состав противопоставленного знака «Lumenog».

Сравниваемые обозначения являются графически сходными, так как производят общее зрительное восприятие за счет расположения словесных элементов, выполненных одинаковыми шрифтовыми единицами, в одинаковых горизонтально расположенных прямоугольниках.

По семантическому признаку сравниваемые обозначения следует признать не сходными, поскольку заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо иностранного языка и представляет собой фантазийное обозначение, а противопоставленный товарный знак «Lumen» в переводе с английского, испанского, итальянского и французского языков означает «люмен» - единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ), является световой величиной ([translate.yandex.ru, https://ru.wikipedia.org/](https://ru.wikipedia.org/)).

На основании изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Анализ однородности заявленных товаров 11 класса МКТУ и товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «гирлянды световые для праздничных декораций; лампы электрические; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; фонари осветительные; фонари уличные» относятся к осветительному и светотехническому оборудованию.

Товары 11 класса МКТУ «скороварки электрические [автоклавы]; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дистилляторы; души; емкости холодильные; зажигалки; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; испарители; кабины душевые; кабины

передвижные для турецких бань; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для уютюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи каналные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи стоматологические; печи, за исключением лабораторных; писсуары [санитарное оборудование]; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения стерильные [установки

санитарные]; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; сиденья для туалетов; скороварки электрические; скрубберы [части газовых установок]; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники, за исключением частей машин; тостеры; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки

для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фитили для печей на жидком топливе; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; элементы нагревательные», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, относятся к приборам и принадлежностям для нагрева, отопительному оборудованию, приборам для охлаждения, оборудованию для получения и поддержания огня, оборудованию и принадлежностям для приготовления и обработки пищевых продуктов, оборудованию для сушки, чистки и дезинфекции, кондиционирования воздуха, санитарно-технического назначения, приборам водно-паро-газовым, оборудованию теплотехническому.

Таким образом, сопоставляемые товары 11 класса МКТУ коллегией признаны не однородными, так как они отличаются по родовому и видовому признакам товаров, их назначению, условиями реализации и кругом потребителей.

Коллегией при анализе однородности была принята во внимание информация об удалении из перечня заявки №2018718282 (противопоставленный товарный знак по свидетельству №721696) позиций товаров, относящихся к светотехническому оборудованию, в виду определенного семантического значения слова «Lumen». Данное обстоятельство подтверждает вышеуказанный вывод об отсутствии однородности заявленных товаров 11 класса МКТУ и товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2021, отменить решение Роспатента от 30.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019740961.**