


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЛАЗЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722300, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2020722300 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 29.04.2020 в отношении товаров 05, 09, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722300 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Так, установлено, что словесные элементы "LASER COMPONENTS" (laser – лазер, лазерный, оптический квантовый генератор; components – детали; составные части, см. например: https://technical_en_ru.academic.ru/45543/laser, https://technical_en_ru.academic.ru/45543/laser; https://basic_en_ru.academic.ru/30189/components, "English-Russian base dictionary. 2014") характеризуют товары и услуги, указывая на их вид, свойства, назначение, и не обладают различительной способностью. Следовательно, заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 10, 35 классов МКТУ, обладающих такими характеристиками, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в заявленном обозначении.

В отношении товаров 05 класса МКТУ и другой части заявленных товаров и услуг 09, 10, 35 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



[1] - " *Lazer* " по свидетельству №504515 с приоритетом от 05.08.2011, зарегистрированным на имя Постовалова Бориса Владимировича, 692502, Приморский край, город Уссурийск, Владивостокское ш., 119б, кв. 2 для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ;

[2] - " **LASER** " по свидетельству №225412 с приоритетом от 19.03.1999, зарегистрированный на имя Доу АгроСайенсиз ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, 9330 Зайонсвилл Роуд, Индианаполис, Индиана

46268, Соединенные Штаты Америки, для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ;

[3] - "LAZER" по международной регистрации №754396 с приоритетом от 04.10.2002, зарегистрированный на имя LAZER BRAND S.A., Rue A. Leveque 37A B-1400 NIVELLES, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ;

[4] - "LAZER" по международной регистрации №754396/A, приоритет от 28.05.2010, зарегистрированной на имя Lazer Sport N.V., Lamoriniestraat 3337 bus 5-6 B-2018 Antwerpen, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ.

[5] - "LAZER" по международной регистрации №754396/B с приоритетом от 27.04.2011, зарегистрированной на имя LAZER SPORT, naamloze vennootschap, Amerikalei 200 B-2000 Antwerpen, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ.

[6-7] - "LAZER", "**LAZER +**" по международным регистрациям №№675307, 620953 с приоритетом от 16.11.2006, зарегистрированным на имя AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-59170 CROIX, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для однородных товаров 05, 09, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Согласно доводам заявителя, на этапе ответа на уведомление было представлено достаточное количество материалов относительно приобретенной различительной способности обозначения. В частности, представлено подтверждение тому, что продукция маркированная товарным знаком LASER COMPONENTS на протяжении нескольких лет выставлялась на специализированных выставках, рекламировалась в профильных СМИ –

представлен договор на размещение рекламы, рекламные материалы, каталоги, фотографии журнальных страниц с рекламой продукции заявителя, участвовала в Международных форумах, упоминалась в специализированных СМИ. За три года, предшествующих подаче заявки, продукция, маркированная заявленным обозначением была реализована на сумму, более чем 260 миллионов рублей. Экспертизе в совокупности были представлены сведения об ознакомлении с продукцией и ее реализацией, как минимум в Москве, Казани, Череповце, Нижнекамске, Заречном. Кроме того, указывалось, что продукция заявителя используется на предприятиях Корпорации "РОСАТОМ", имеющей филиалы и предприятия по всей России. Представленные ранее материалы, по мнению заявителя, являются достаточными для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, заявитель обращает внимание, что в оспариваемом решении не нашло отражение ограничение заявителем перечня испрашиваемых товаров и услуг 05, 09, 10, 35 классов МКТУ. Вследствие внесения изменений в перечень товаров и услуг заявки № 2020722300 положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению неприменимы и не могут являться основанием для отказа в регистрации в отношении оставшихся товаров и услуг 9, 10 и 35 классов МКТУ.

Что касается применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то с учетом сокращения перечня испрашиваемых товаров и услуг, они перестали быть однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020722300 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 10, 35 классов МКТУ:

09 - 3D-очки; акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; анемометры; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты

магнитно-резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты проекционные аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты стереоскопические; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеоняни; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотоаппаратов; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; изделия оптические; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные компасы; компасы морские; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; лупы [оптика]; макролинзы; микроскопы; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; окуляры; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; перископы; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы точные измерительные; призмы [оптика]; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; световоды оптические [волоконные]; сканеры [оборудование для обработки данных]; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; термометры, за исключением медицинских; устройства охранной сигнализации; фильтры для ультрафиолетовых

лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; приборы оптические; тепловизионная техника; лазерное оборудование, за исключением используемого в медицинских целях.

10 - аппаратура для анализов медицинская; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; лазеры для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; роботы хирургические; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; лазерное оборудование, используемое в медицинских целях.

35 - продажа оптовая товаров 09 и 10 классов МКТУ; продажа розничная товаров 09 и 10 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Скриншоты сайта www.lasercomponents.ru;
2. Фото выставочных стендов с архивом из 11 фотографий в первоначальном цифровом виде (Дата съемки: 6271513 – 27.06.2019; DSC_0125 – 22.08.2018; DSC_0381 – 04.03.2019; DSC_0949 – 20.03.2018; DSC_1414 – 30.03.2021; IMG_0444 – 27.02.2018);
3. Дипломы;
4. Копии договоров о поставке продукции, содержащие фактические сведения об объемах реализации товаров за определенный период времени;
5. Сведения об экспонировании товаров на различных выставках, проводимых в России;
6. Сведения об участии в Международном военно-техническом форуме "Армия", в том числе размещенные в СМИ;
7. Сведения о рекламе продукции, в том числе договор о размещении рекламы и образцы рекламной продукции.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.05.2022, заявителем представлено ходатайство о сокращении перечня испрашиваемых товаров и услуг до следующих наименований:

09 - аппаратура высокочастотная; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; дальномеры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; камеры тепловизионные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лазерное оборудование, за исключением используемого в медицинских целях.

10 - лазеры для медицинских целей; лазерное оборудование, используемое в медицинских целях.

35 - продажа оптовая товаров 09 и 10 классов МКТУ; продажа розничная товаров 09 и 10 классов МКТУ.

Также заявитель выразил согласие с указанием элемента «LASER COMPONENTS» в качестве неохраняемого в отношении товаров 9 и 10 классов МКТУ.

Кроме того заявителем представлены документы о продажах (8) в подтверждение приобретенной различительной способности словесных элементов «LASER COMPONENTS » относительно испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.04.2020) даты подачи заявки №2020722300 правовая база для оценки охраноспособности 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, 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «» по заявке №2020722300, состоящее из словесных элементов «LASER COMPONENTS», выполненных буквами латинского алфавита, а также из трех окружностей. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в синем, темно-синем цветовом сочетании для товаров 09, 10 и услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] "" по свидетельству №504515 с приоритетом от 05.08.2011, состоит из словесного элемента «LASER» для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] " **LASER** " по свидетельству №225412 с приоритетом от 19.03.1999, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ;

Противопоставленный словесный товарный знак [3] "LAZER" по международной регистрации №754396 с приоритетом от 04.10.2002, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в связи с чем данная международная регистрация прекратила свое действие на территории Российской Федерации. Данное обозначение не подлежит дальнейшему противопоставлению.

Противопоставленный знак [4] "LAZER" по международной регистрации №754396/А, приоритет от 28.05.2010, действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Protective helmets for bicycle users (Защитные каски для велосипедистов)*».

Противопоставленный знак [5] "LAZER" по международной регистрации №754396/В с приоритетом от 27.04.2011 действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Protective helmets for people using wheeled vehicles; sports helmets, particularly for skiing, in-line skating and horse riding (Защитные каски для людей, использующих колесный транспорт; спортивные шлемы, особенно для катания на лыжах, роликовых коньках и верховой езде)*».

Противопоставленный знак [6] "LAZER" по международной регистрации №675307 действует на территории Российской Федерации в отношении, в том числе товаров 09 класса МКТУ «*Photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (inspection) and teaching apparatus and instruments, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; cameras; amplifiers; antennas; record players; video recorders; loudspeakers; radios; television apparatus, magnetic recording media; magnetic tapes; videotapes; sound recording disks; compact disks, optical disks; magnetic disks; slide projectors; projection screens; flash*

bulbs, facsimile machines; electric flat irons; telephone apparatus; anti-theft warning apparatus; fire alarms; cash registers; dictating machines; calculating machines; data processing apparatus; game apparatus designed to be used with television sets only; software (recorded programs); computers; floppy disks; computer printers and computer peripheral devices; fire extinguishers; electric batteries and accumulators; galvanic batteries, solar batteries; apparatus for recharging electric storage batteries; ignition batteries; electric batteries and batteries for pocket lamps; anti-interference devices; distribution boxes; branch, connection, switching, junction and valve boxes; electric cables, wires and ducts; circuit breakers; control panels, commutators, electric conductors, electric contacts; plugs, sockets and other contacts; cutouts, electrical connections; electric relays and transformers; fuses; sheaths for electric cables; switches; inverters; timer switches; light regulators; electric resistors (Фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (проверочные) и обучающие аппараты и приборы, аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; камеры; усилители; антенны; проигрыватели; видеорегистраторы; колонки; радиоприемники; телевизионная аппаратура, магнитные носители информации; магнитные ленты; видеокассеты; диски со звукозаписью; компакт-диски, оптические диски; магнитные диски; диапроекторы; проекционные экраны; лампы-вспышки, факсимильные аппараты; электрические утюги; телефонный аппарат; противоугонный сигнализатор; пожарная сигнализация; кассовые аппараты; диктофоны; счетные машины; аппаратура обработки данных; игровое оборудование, предназначенное для использования только с телевизорами; программное обеспечение (записанные программы); компьютеры; дискеты; компьютерные принтеры и компьютерные периферийные устройства; огнетушители; электрические батареи и аккумуляторы; гальванические батареи, солнечные батареи; аппарат для подзарядки аккумуляторных батарей; батареи зажигания; электрические батареи и батарейки для карманных фонарей; устройства защиты от помех; распределительные коробки; ответвительные, соединительные, коммутационные, распределительные и клапанные коробки;

электрические кабели, провода и воздуховоды; Автоматические выключатели; панели управления, коммутаторы, электрические проводники, электрические контакты; вилки, розетки и другие контакты; вырезы, электрические соединения; электрические реле и трансформаторы; предохранители; оболочки для электрических кабелей; переключатели; инверторы; переключатели таймера; регуляторы света; электрические резисторы).

Противопоставленный знак [7] “**LAZER +**” по международной регистрации №620953 с приоритетом от 16.11.2006 действует на территории Российской Федерации в отношении, в том числе товаров 09 класса МКТУ «*Electric batteries and storage batteries; galvanic and solar batteries; apparatus for recharging electrical storage batteries; ignition batteries; electric batteries and batteries for pocket lamps; anti-interference devices; distribution cabinets; branch, connection, distribution, junction and valve boxes; electric cables, wires and conduits; circuit breakers; control panels, commutators, electric conductors; electric contacts; sockets, plugs and other contacts; electrical disconnects; electrical connections; electric relays and transformers; fuses; sheaths for electric cables; switches; inverters; timer switches; light regulators; electric resistances* (электрические батареи и аккумуляторы; гальванические и солнечные батареи; аппарат для подзарядки аккумуляторных батарей; батареи зажигания; электрические батареи и батарейки для карманных фонарей; устройства защиты от помех; распределительные шкафы; ответвительные, присоединительные, распределительные, распределительные и клапанные коробки; электрические кабели, провода и трубопроводы; Автоматические выключатели; панели управления, коммутаторы, электрические проводники; электрические контакты; розетки, вилки и другие контакты; электрические разъединители; электрические соединения; электрические реле и трансформаторы; предохранители; оболочки для электрических кабелей; переключатели; инверторы; переключатели таймера; регуляторы света; электрические сопротивления)».

Анализ обозначения по заявке №2020722300 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Для установления семантического значения словосочетания « LASER COMPONENTS » необходимо установить значение каждого из слов, входящих в данное словосочетание.

Слово «LASER» - в переводе с английского языка на русский означает «лазер» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/585106/laser). Слово «COMPONENTS» в переводе с английского языка на русский означает «компоненты». Следовательно, словесные элементы имеют значение «лазерные комплектующие», «лазерные составляющие», «лазерные компоненты», то есть детали или части, предназначенные для лазеров. Данное значение следует напрямую из значения слов, входящих в словосочетание, и не требуют дополнительного домысливания.

После установления смыслового содержания словесных элементов необходимо сопоставить эти словесные элементы с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация.

Вышеизложенное обуславливает необходимость анализа восприятия словесных элементов «LASER COMPONENTS» по отношению к товарам 09, 10 и услугам 35 классов МКТУ, для которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ представляют собой лазерные устройства и их детали. Так, диоды светоизлучающие представляют собой полупроводниковый прибор, протекание электрического тока через который вызывает интенсивное спонтанное излучение. Камеры тепловизионные основаны на принципе инфракрасного излучения. Лазеры как таковые являются приборами когерентного излучения. Все товары, в отношении которых испрашивается регистрация, представляют собой излучатели, следовательно, словесные элементы «LASER COMPONENTS» в отношении указанных товаров способны восприниматься в качестве описательных, указывающих на вид товара (лазерные комплектующие) и свойства (когерентное излучение).

Изложенное одновременно справедливо в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ *“лазеры для медицинских целей; лазерное оборудование, используемое в медицинских целях”*, так как является очевидным, что они представляют собой лазерное оборудование, следовательно, словесные элементы описывают вид и свойства товаров.

Что касается услуг 35 класса МКТУ по продаже товаров 09, 10 классов МКТУ, то словесные элементы *“LASER COMPONENTS”* указывают на назначение указанных услуг, то есть назначение услуг продажи – реализация лазерного оборудования.

Таким образом, словесные элементы обозначения по заявке №2020722300 не соответствуют требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 09, 10 и услуг 35 классов МКТУ, как способные ориентировать потребителя относительно вида и свойств товаров, маркируемых обозначением, а также в отношении назначения услуг.

Вместе с тем, следует признать оригинальной и композиционно доминирующей изобразительную часть обозначения по заявке №2020722300, за счет чего правовая охрана может быть предоставлена обозначению в целом с указанием словесных элементов *«LASER COMPONENTS»* в качестве неохраняемых.

Следует отметить, что в поступившем возражении заявитель выразил согласие с выводом об описательности словесных элементов *“LASER COMPONENTS”* в отношении испрашиваемых товаров 09, 10 классов МКТУ.

Вместе с тем заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием словесных элементов *“LASER COMPONENTS”* в качестве охраняемых в порядке положений подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса. В частности, заявитель представил дополнительные документы для подтверждения приобретения различительной способности

словесных элементов *“LASER COMPONENTS”* в обозначении “  ” в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ представленных с возражением документов показал следующее.

Представленные договоры от 18.07.2017, от 15.10.2018, от 02.08.2019, от 24.06.2019 свидетельствуют о поставке модулей фотоприемного устройства, охлаждаемого фотоприемного устройства длинноволнового ИК-диапазона с микрокриогенным охладителем. Согласно данным, содержащимся в Справке только за 2017 год ООО "Лазерные компоненты" было реализовано продукции более, чем на 61 миллион рублей. В 2018 и 2019 годах было реализовано продукции на 33 и 158 миллионов рублей соответственно, также представлена справка об успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема за три года (с 2017 по 2019 годы).

Представленные универсальные передаточные документы от 23.12.2019, 02.12.2019, 20.11.2019, 03.12.2019, 20.12.2019, 03.04.2020, 29.04.2020 демонстрируют продажу обществом «Лазерные компоненты» следующих товаров: фильтр, стекло защитное, одноосная наклонная платформа, тепловизионный детектор, микродисплей, инфракрасная система измерения температуры тела человека, компас, интеграция тепловизоров со СКУД, чиллер, мачта электромеханическая.


Универсальные передаточные документы, датированные позднее 29.04.2020 (то есть после даты приоритета заявленного обозначения) не могут подтвердить его узнаваемость и различительную способность на предшествующую дату, поэтому не оцениваются.

Представленный каталог продукции освещает диапазон товаров, которые предлагаются к продаже продавцом под обозначением «LASER COMPONENTS», однако не подтверждает фактическую реализацию данных позиций, поэтому не относится к документам, способным подтвердить приобретенную различительную способность обозначения.


Представлены документы относительно участия заявителя в выставках «Фотоника. Мир лазеров и оптики» за 2013-2021 годы, «INTERPOLITECH» за 2013-2019 годы, международном военно-патриотическом форуме «Армия-2021», «Армия-2019», «Армия-2018», а также представлены дипломы с соответствующих мероприятий за плодотворное сотрудничество.

Рекламная компания заявителя подтверждается присутствием информации о заявителе и его продукции на страницах журнала «ФОТОНИКА» том 14 №6 за 2020 г., публикациями в электронном новостном портале Mil.Press. В Журнале «Новый оборонный заказ Стратегии» (www.dfnc.ru) 30 марта 2020 года также была анонсирована демонстрация тепловизионного комплекса компании Лазерные компоненты.



Из представленных документов следует, что обозначение «  » в заявленном виде присутствует в рекламных кампаниях заявителя, а также при оформлении стендов на выставках и форумах (согласно архиву фотографий, подтверждающих дату съемки). Коллегия принимает во внимание представленные документы в совокупности с дипломами и грамотами, полученными на имя компании (ООО «Лазерные компоненты»), пользующейся обозначением



«  », а также в совокупности с договорами и счетами к ним о продаже товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия проанализировала представленные документы и приходит к выводу о возможности применения положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам «LASER COMPONENTS» в составе заявленного обозначения как приобретенными различительную способность в отношении услуг 35 класса МКТУ по оптовой и розничной реализации товаров 09 и 10 классов МКТУ, ввиду фактического использования в течении более 3 лет до даты подачи заявки, при использовании заявленного обозначения в рекламе, а также путем продвижения через участие в выставках и форумах.

Анализ обозначения по заявке №2020722300 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует заметить, что в связи с ограничением заявителем перечня испрашиваемых товаров и услуг и исключением из него 05 класса МКТУ полностью, а также исключением из услуг 35 класса МКТУ услуг продажи товаров

05 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1, 2], охраняемые именно в отношении товаров 05 класса МКТУ, следует считать далее в качестве неоднородных и не препятствующих регистрации товарного знака по заявке №2020722300.

Кроме того, как было указано выше, знак по международной регистрации [3] прекратил свое действие на территории Российской Федерации в связи с истечением срока правовой охраны.

Таким образом, коллегия проводит анализ сходства и однородности обозначения по заявке №2020722300 и противопоставленных товарных знаков [4-7].

Обозначение по заявке №2020722300, как и противопоставленный товарный знак [7] являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основное внимание падает на словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, подлежит воспроизведению, поэтому выполняет большую индивидуализирующую функцию.

Словесный элемент комбинированного товарного знака [7] и словесные товарные знаки [4-6] состоят исключительно из словесных элементов «LAZER». Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой «LASER COMPONENTS».

Сопоставив сравниваемые обозначения «LASER COMPONENTS» и «LAZER», следует сделать вывод об их фонетическом сходстве за счет совпадения звучания первого слова заявленного обозначения и единственного словесного элемента противопоставленных товарных знаков [4-7].


С семантической точки зрения словесные элементы «LASER» и «LAZER» имеют тождественное значение, при том, что слово «LASER» является словом английского языка и переводится как «лазер» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/585106/laser), а слово «LAZER» относится к французской лексике и переводится на русский язык как «лазер» (<https://translate.academic.ru/lazer/ru/fr/>). Дополнительное слово «COMPONENTS» не образует со словом «LASER» устойчивого выражения, в котором смысл входящих в него элементов менялся бы при объединении. Слово «COMPONENTS» означает в

переводе с английского языка «компоненты; комплектующие». Таким образом, присутствие дополнительного слова «COMPONENTS» в заявленном обозначении не изменяет значения слова «LASER», следовательно, как в словесные элементы «LASER COMPONENTS», так и в слово «LAZER» заложены одинаковые понятия и идеи о лазере как устройстве, то есть сопоставляемые обозначения следует считать семантически сходными.

С точки зрения графического критерия сходства, сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита при этом восприятие обозначений начинается с совпадающих или почти совпадающих слов «LASER» /«LAZER».

Таким образом, обозначение по заявке №2020722300 и противопоставленные товарные знаки [4-7] следует признать сходными ввиду установленного фонетического, семантического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов «LASER» и «LAZER».



Что касается анализа сходства комбинированных обозначений «  » и « **LAZER +** », то коллегия признает, что такое отличие носит второстепенный характер при установленном сходстве словесных элементов «LASER» и «LAZER».

Что касается однородности испрашиваемых товаров 09, 10 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке №2020722300, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [4-7], то коллегия установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020722300 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура высокочастотная; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; дальномеры; камеры тепловизионные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лазерное оборудование, за исключением используемого в медицинских целях».*

Для установления однородности указанных товаров, коллегии надлежит

оценить тип каждого устройства и его назначение для соотнесения его с теми или иными товарами в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Так, дальномёры — устройство, предназначенное для определения расстояния от наблюдателя до объекта. Используется в геодезии, для наводки на резкость в фотографии, в прицельных приспособлениях оружия, систем бомбометания и т. д. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80>). Камеры тепловизионные - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. То есть, дальномёры и камеры тепловизионные являются измерительными приборами, так как выполняют функцию измерения (расстояния и температуры). Следовательно, «дальномёры; камеры тепловизионные» однородны товарам «измерительные приборы» противопоставленного товарного знака [6].

Светодиоды представляют полупроводниковый источник света, излучающий свет при протекании через него тока (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4>), таким образом, испрашиваемые товары «диоды световозлучающие [СИД]; диоды световозлучающие на основе квантовых точек; диоды световозлучающие органические [ОСД]» однородны товарам «электрические проводники; лампы-вспышки» в перечне противопоставленного товарного знака [6]. При том, что проводник – это вещество, среда, материал, хорошо проводящие электрический ток. То есть проводники выступают родовым понятием относительно полупроводников в виде диодов.

Под аппаратурой высокочастотной понимается оборудование для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередач ([https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_\(%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0))). Используется при комплектовании электрических станций, подстанций, энергетических хозяйств

промышленных предприятий, при прокладке и модернизации линий электропередач. Данные товары как механизм могут включать следующие позиции из перечня противопоставленных товарных знаков [6-7] *“устройства защиты от помех; электрические реле и трансформаторы; предохранители; распределительные коробки; ответвительные, соединительные, коммутационные, распределительные и клапанные коробки; панели управления, коммутаторы”*, могут иметь совместную встречаемость, соотносятся друг с другом как товар и комплектующее, поэтому *“аппаратура высокочастотная”* признана однородной вышеуказанным товарам товарных знаков [6-7].

Испрашиваемые товары *«винты микрометрические для оптических приборов и инструментов»* корреспондируют товарам *«Фотографические, кинематографические, оптические, сигнальные, контрольные (проверочные) и обучающие аппараты и приборы»* противопоставленного товарного знака [6], так как могут быть комплектующим ко всем перечисленным товарам.

Изложенное позволяет установить высокую степень однородности части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [6-7].

С учётом ограничения перечня товаров 09 класса МКТУ испрашиваемые товары перестали быть однородными шлемам в перечнях товарных знаков [4-5], поэтому данные обозначения не препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2020722300.

Таким образом, регистрация обозначения по заявке №2020722300 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающая права владельцев более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки [6-7] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В то же время испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лазерное оборудование, за исключением используемого в медицинских целях»* представляют собой особый вид оборудования, предназначенного для резки, согласно лексико-семантическому классификатору товаров и услуг. Подобные установки отсутствуют в перечне

противопоставленных товарных знаков [6-7 и 4-5].

Испрашиваемые товары 10 класса МКТУ *«лазеры для медицинских целей; лазерное оборудование, используемое в медицинских целях»* неоднородны и не корреспондируют товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-7], так как отличаются по назначению (медицинское и хозяйственно-прикладное оборудование), по условиям реализации и кругу потребителей (в медицинские учреждения, обладающие лицензией на оказание медицинских услуг и любым потребителям без ограничений).

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ по оптовой и розничной продаже товаров, то они носят конкретизированный характер и направлены на реализацию товаров 09 и 10 классов МКТУ.

Выше в настоящем заключении коллегия установила однородность части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ товарам противопоставленных товарных знаков [6-7] и в тоже время признала отсутствие однородности с товарами противопоставленных товарных знаков [4-5]. Учитывая, что в 35 классе МКТУ услуги продажи испрашиваются в отношении продажи любых товаров 09 класса МКТУ, то такие услуги включают в себя услуги по продаже товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-7]. Принимая во внимание изложенное, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«продажа розничная товаров 09 класса МКТУ; продажа оптовая товаров 09 класса МКТУ»* следует признать сопутствующими производству товаров 09 класса МКТУ *«Защитные каски для велосипедистов»* противопоставленного товарного знака [4]; *«Защитные каски для людей, использующих колесный транспорт; спортивные шлемы, особенно для катания на лыжах, роликовых коньках и верховой езде»* противопоставленного товарного знака [5]; *«фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (проверочные) и обучающие аппараты и приборы, аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; камеры; усилители; антенны; проигрыватели; видеорегистраторы; колонки; радиоприемники; телевизионная аппаратура, магнитные носители информации;*

магнитные ленты; видеокассеты; диски со звукозаписью; компакт-диски, оптические диски; магнитные диски; диапроекторы; проекционные экраны; лампы-вспышки, факсимильные аппараты; электрические утюги; телефонный аппарат; противоугонный сигнализатор; пожарная сигнализация; кассовые аппараты; диктофоны; счетные машины; аппаратура обработки данных; игровое оборудование, предназначенное для использования только с телевизорами; программное обеспечение (записанные программы); компьютеры; дискеты; компьютерные принтеры и компьютерные периферийные устройства; огнетушители; электрические батареи и аккумуляторы; гальванические батареи, солнечные батареи; аппарат для подзарядки аккумуляторных батарей; батареи зажигания; электрические батареи и батарейки для карманных фонарей; устройства защиты от помех; распределительные коробки; ответвительные, соединительные, коммутационные, распределительные и клапанные коробки; электрические кабели, провода и воздухопроводы; Автоматические выключатели; панели управления, коммутаторы, электрические проводники, электрические контакты; вилки, розетки и другие контакты; вырезы, электрические соединения; электрические реле и трансформаторы; предохранители; оболочки для электрических кабелей; переключатели; инверторы; переключатели таймера; регуляторы света; электрические резисторы» противопоставленного товарного знака [6]; “электрические батареи и аккумуляторы; гальванические и солнечные батареи; аппарат для подзарядки аккумуляторных батарей; батареи зажигания; электрические батареи и батарейки для карманных фонарей; устройства защиты от помех; распределительные шкафы; ответвительные, присоединительные, распределительные, распределительные и клапанные коробки; электрические кабели, провода и трубопроводы; Автоматические выключатели; панели управления, коммутаторы, электрические проводники; электрические контакты; розетки, вилки и другие контакты; электрические разъединители; электрические соединения; электрические реле и трансформаторы; предохранители; оболочки для электрических кабелей; переключатели; инверторы; переключатели таймера; регуляторы света; электрические сопротивления» противопоставленного

товарного знака [7].

Вместе с тем, принимая во внимание признание части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ неоднородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-7], то и услуги 35 класса МКТУ по реализации исключительно этих товаров не могут быть признаны однородными противопоставленным товарам товарных знаков [4-7].

Услуги 35 класса МКТУ *“продажа розничная товаров 10 класса МКТУ; продажа оптовая товаров 10 класса МКТУ”*, при этом являются неоднородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-5].

Учитывая изложенное, регистрация обозначения по заявке №2020722300 в отношении части товаров 09 класса МКТУ *«лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лазерное оборудование, за исключением используемого в медицинских целях»*, товаров 10 класса МКТУ *«лазеры для медицинских целей; лазерное оборудование, используемое в медицинских целях»* с указанием словесных элементов «LASER COMPONENTS» в качестве неохраняемых и услуг 35 класса МКТУ *“продажа розничная вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ; продажа оптовая вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ; продажа розничная товаров 10 класса МКТУ; продажа оптовая товаров 10 класса МКТУ”* соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2022, отменить решение Роспатента от 19.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722300.