

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 06.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Lange Uhren GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170610.


Международная регистрация №1170610 знака «LUMEN» с конвенционным приоритетом от 27.11.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 23.05.2013 на имя заявителя – Lange Uhren GmbH, Altenberger Strasse 15, 01768 Glashütte (Allemagne) в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1170610 представляет собой словесное обозначение «LUMEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.02.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170610 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1170610 «LUMEN» является сходным до



степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №344530 с приоритетом от 19.09.2006), ранее зарегистрированным на имя ШРЕНУДЖ энд КОМПАНИ ЛИМИТЕД, 405, Дхарам Пэлэс, 100-103, НС Паткар Марг, Мумбай-400 007, Индия в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 06.08.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1170610 фонетически не сходен с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №344530, так как сравниваемые знаки имеют разное количество слов, слогов и звуков в своем составе, что обусловлено наличием в противопоставленном товарном знаке дополнительных словесных элементов «TOUCH THE STARS»;

- сравниваемые знаки семантически несходны, поскольку слово «lumen» в переводе с английского на русский язык означает «люмен» - «единица светового потока», а словесный элемент «LUMÉ» является фантазийным;

- знак по международной регистрации №1170610 графически не сходен с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №344530 за счет наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде взлетающей ввысь женщины с распростертыми руками, окруженной одиннадцатью лучами;

- стоимость товаров (часы), производимых компанией заявителя может достигать 600 тыс. рублей и более, и потребителем такой продукции является либо коллекционер, либо искушенный любитель часов и дорогих аксессуаров, в связи с чем, риск смешения сравниваемых знаков потребителями не возможен.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны

знаку по международной регистрации №1170610 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.11.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1170610 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.


Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1170610 представляет собой словесное обозначение «LUMEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1170610 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ: «articles de bijouterie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (articles de bijouterie);

bracelets (articles de bijouterie); boucles d'oreilles; colliers (articles de bijouterie); broches (articles de bijouterie); montres; chronomètres; horloges; mouvements de montre; bracelets de montres; bracelets de montre; contenants adaptés (coffrets) en métaux précieux pour montres et articles de bijouterie» («ювелирные изделия; запонки; зажимы для галстуков; кольца (ювелирные); браслеты (ювелирные); серьги; ожерелья (ювелирные); броши (ювелирные); хронометры; часы; часовые механизмы; ремешки; браслеты; оборудованные контейнеры (ящики) из драгоценных металлов для часов и ювелирных изделий»).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №344530 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «». Под изображением взлетающей ввысь женщины с распростертыми руками, окруженной одиннадцатью лучами, расположен словесный элемент «LUMÉ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже находятся словесные элементы «TOUCH THE STARS», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному предоставлена в черном, сером, темно-сером цветовом сочетании в отношении товаров 14 класса МКТУ: «изделия ювелирные из золота и платины, усыпанные алмазами, бриллиантами; алмазы, бриллианты, украшающие дорогие товары, в том числе, мобильные телефоны; часы, украшенные алмазами, бриллиантами; камни драгоценные и полудрагоценные; изделия ювелирные, украшающие приборы, измеряющие время; изделия ювелирные, содержащие алмазы, бриллианты и драгоценные камни, включенные в 14 кл.».

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке [1], основным элементом является словесный «LUMÉ», поскольку в силу своего пространственного положения и исполнения его крупным шрифтом, по сравнению с другими словесными элементами, он является доминирующим

элементом в знаке, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1170610 «LUMEN» и «сильного» словесного элемента «LUMÉ» противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства, обусловленного идентичностью состава гласных, близостью состава согласных букв (причем совпадают начальные звуки (LUME), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков), а также одинаковым расположением сходных звуков.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) слово «LUMEN» в переводе с английского на русский язык означает «физ. люмен (единица светового потока)». Слово «LUMÉ», в том виде как оно исполнено (с аксантом) не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, словарные источники содержат слово «lume», которое в переводе с итальянского на русский язык имеет значение «свет, источник света». Таким образом, словесный элемент «LUMÉ» может рассматриваться как искаженное написание слова «lume». Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения близки по подобию заложенных в них идей (относящийся к свету), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов «LUMEN»/«LUMÉ» стандартным шрифтом черным цветом и одинаковым алфавитом обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых элементов.

Имеющиеся визуальные отличия в знаке по международной регистрации №1170610 и в противопоставленном знаке [1] (изобразительные элементы в виде взлетающей ввысь женщины с распростертыми руками, окруженной одиннадцатью лучами) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Таким образом, сходство знака по международной регистрации №1170610 и доминирующего элемента противопоставленного знака [1] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Товары 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1170610 «articles de bijouterie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (articles de bijouterie); bracelets (articles de bijouterie); boucles d'oreilles; colliers (articles de bijouterie); broches (articles de bijouterie); montres; chronomètres; horloges; mouvements de montre; bracelets de montres; bracelets de montre; contenants adaptés (coffrets) en métaux précieux pour montres et articles de bijouterie» («ювелирные изделия; запонки; зажимы для галстуков; кольца (ювелирные); браслеты (ювелирные); серьги; ожерелья (ювелирные); броши (ювелирные); хронометры; часы; часовые механизмы; ремешки; браслеты; оборудованные контейнеры (ящики) из драгоценных металлов для часов и ювелирных изделий») и товары 14 класса МКТУ «изделия ювелирные из золота и платины, усыпанные алмазами, бриллиантами; алмазы, бриллианты, украшающие дорогие товары, в том числе, мобильные телефоны; часы, украшенные алмазами, бриллиантами; камни драгоценные и полудрагоценные; изделия ювелирные, украшающие приборы, измеряющие время; изделия ювелирные, содержащие алмазы, бриллианты и драгоценные камни, включенные в 14 кл.», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров (ювелирные изделия, изделия из благородных металлов и их сплавов, часы), имеют одно назначение, круг потребителей.

Довод заявителя относительно того, что риск смешения сравниваемых знаков потребителями невозможен, так как стоимость товаров (часы), производимых компанией заявителя, может достигать 600 тыс. рублей и более, не опровергает выводов о сходстве знаков в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ. Кроме того, коллегия отмечает, что правообладатель

противопоставленного товарного знака ШРЕНУДЖ энд КОМПАНИ ЛИМИТЕД (Shrenuj & Co. Ltd.) (см. <http://ho.shrenuj.com>) является известным во всем мире производителем ювелирных изделий и оптово-розничным продавцом бриллиантов, то есть дорогостоящих товаров, как и товары заявителя.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что знак по международной регистрации №1170610 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №344530, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1170610 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2015.**