

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 03.06.2009, поданное от имени компании «Юнилевер Н.В.» (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 369942, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 369942 зарегистрирован на имя компании «Эл Джи ХАУСХОЛД энд ХЕЛС КЕЭР ЛТД.», Корея в отношении товаров 03 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявленное обозначение является словесным, представляет собой написание заглавными буквами латинского алфавита изобретенного, не имеющего смыслового значения словесного элемента – «LUXIAN». Транслитерация в кириллице – «луксиан».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.06.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 369942 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков правообладателя (№№ 187951, 207316, 207317, 283074, 333599, 342120, 506152, 574799, 574800, 574801, 611673, 611674, 611675, 704208, 704334, 813263, 813264, 813265, 814310, 835946, 842745), имеющих более ранний приоритет, в отношении однородных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- фонетическое сходство до степени смешения сравниваемых обозначений обусловлено полным звуковым совпадением первого слога и полным вхождением серийного товарного знака «LUX», принадлежащего компании «Юнилевер Н.В.», в оспариваемый товарный знак «LUXIAN»;

- оспариваемое обозначение «LUXIAN» представляет собой прилагательное, образованное путем прибавления к корню «LUX» суффикса «IAN»;

- при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов ввиду их оригинальности. В рассматриваемом случае – это элемент «LUX», воспроизведенный в серии товарных знаков правообладателя. Слабый элемент «IAN» носит вспомогательный характер и не может играть существенной роли при оценке сходства знаков, так как он не влияет на различительную функцию товарного знака как такового;

- графическое сходство между оспариваемым товарным знаком и товарными знаками правообладателя подтверждается: выполнением сравниваемых товарных знаков обычным неоригинальным шрифтом; использованием латинского алфавита; отсутствием каких-либо необычных графических элементов; использованием только черного цвета;

- товарный знак доверителя «LUX» (в переводе «люкс») обозначает «высококачественный», «высокопробный», «отличный» и т.д. Оспариваемое обозначение «LUXIAN» в словарях отсутствует, однако общеизвестно, что семантика слова сосредоточена в его корне. Суффиксы, префиксы и окончания не несут в себе какой-либо семантической нагрузки, кроме грамматической, и не влияют на установленное значение слова. «LUXIAN» включает в себя корневое слово «LUX». Суффикс «IAN» меняет его грамматическую форму, но не лексическое значение. Следовательно, сравниваемые обозначения, «LUX» и «LUXIAN», полностью включающий в себя этот товарный знак компании «Юнилевер Н.В.», являются сходными в семантическом аспекте;

- товары, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, являются однородными в силу того, что указанные товары относятся: к одному роду парфюмерно-косметических

товаров, имеют единое назначение (использование в личных, гигиенических/косметических целях), изготавливаются из идентичных материалов, имеют единые каналы реализации и единый круг потребителей. Большинство товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, являются идентичными.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 369942 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.05.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, и введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «LUXIAN» по свидетельству № 369942 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Лицом, подавшим возражение, противопоставляются перечисленные выше товарные знаки, включающие в себя словесный элемент «LUX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный знак по свидетельству № 283074 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом (буква «L» перетекает в букву «X») буквами латинского алфавита.

Анализ словесных элементов сравниваемых обозначений показал, что они являются фонетически несходными в силу различного количества звуков и слогов

(«LUXIAN» - 3 слога, 7 звуков; «LUX» - 1 слог, 4 звука). Слова «LUX», «LUXIAN» выполнены буквами латинского алфавита, поэтому средний российский потребитель будет воспринимать их в целом, не прибегая к морфемному анализу указанных слов. В связи с изложенным довод лица, подавшего возражения, касающийся морфемного разбора сопоставляемых словесных элементов, признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным.

Согласно Новому англо-русскому словарю под руководством академика Ю.Д. Апресяна слово «lux» имеет значение «люкс» - единица освещенности. В общедоступных словарях значения слова «luxian» не содержится.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о семантическом несходстве сопоставляемых обозначений.

Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (шрифтом, не обладающим высокой степенью оригинальности), в силу чего может быть сделан вывод о графическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Фонетическое и семантическое несходство сопоставляемых обозначений приводят к созданию их различного восприятия и отсутствию ассоциирования обозначений между собой.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 369942 зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ; противопоставленные товарные знаки также зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнение перечней оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показало, что товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются идентичными или однородными товарами указанного класса противопоставленных товарных знаков в силу принадлежности их к одному роду/виду, одинакового назначения, круга потребителей и близких условий реализации.

Однако, ввиду отсутствия сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству № 369942 и противопоставленных товарных знаков, маркировка ими даже однородных товаров не приведет к их смешению на рынке.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 369942 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7, что свидетельствует о правомерности предоставления ему правовой охраны.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.06.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 369942.**