

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 29.12.2011, поданное Зудовым Олегом Васильевичем, Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706627, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010706627 с приоритетом от 05.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольную рамку, внутри которой расположено слово «LEBERG», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Рамка и слово «LEBERG» выполнены в зеленом цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 03.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706627.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название норвежской компании, основанной в 1963 году, область деятельности которой связана с производством однородных товаров 11 класса МКТУ, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров. В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, где размещена информация о компании «LEBERG».

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «LIEBERT» по свидетельству №159163, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Сходство знаков определено на основании признаков фонетического сходства сравниваемых словесных элементов «LEBERG» и «LIEBERT».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что мнение экспертизы о возможности ведения потребителя в заблуждение относительно производителя товара (норвежской фирмы «LEBERG») основано на недостоверных источниках информации и является ошибочным, поскольку заявитель не смог выявить ни адреса компании в Норвегии, ни ее регистрационного номера в Торговом реестре Норвегии, ни номеров телефонов, ни ссылок на ее собственный Интернет-сайт, что ставит под сомнение факт существования норвежской компании «LEBERG» и производства ею под этим наименованием товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010706627. Заявитель отметил также, что является правообладателем тождественного товарного знака, зарегистрированного на территории Украины.

В отношении сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №159163 заявитель также выразил свое несогласие с оценкой экспертизы, поскольку, по его мнению, отсутствие фонетического, графического и семантического сходства сравниваемых

обозначений позволяет сделать вывод, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения. Кроме того, только часть товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, может быть признана однородной с товарами 11 класса МКТУ заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки Интернет-сайтов.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

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 проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольную рамку зеленого цвета, внутри которой расположен словесный элемент «LEBERG», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета.

Из материалов дела следует, что заявленное комбинированное обозначение «LEBERG» воспроизводит обозначение, под которым норвежская компания Leberg AS, основанная в 1963 году, производит, в частности, тепловые насосы для

обогрева воды. На сайтах Интернет размещены адреса компании: Rute 7601 9730 Karasjok, Norway, email: contact@leberg-heat.com, WEB: <http://leberg-yeat.com>., что свидетельствует о ее реальном существовании.

Заявителем не представлено убедительных доказательств того, что присутствующая на различных сайтах Интернет информация о компании Leberg AS и производимой ею продукции не является достоверной.

На сайтах Интернет размещена также информация об эксклюзивном поставщике и представителе компании в странах СНГ - ЧТПП «ОПТИМ». На сайтах Интернет компания Leberg AS позиционируется как безусловный лидер в производстве тепловых насосов в Европе по соотношению цена-качество, а ее продукция активно продвигается на российский рынок через Интернет – магазины.

Таким образом, в сознании российского потребителя тепловые насосы и другие товары, включенные в перечень товаров 11 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, могут ассоциироваться с продукцией, произведенной норвежской компанией с одноименным фирменным наименованием, что не соответствует действительности, в силу чего вывод о несоответствии заявленного обозначения требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, следует признать обоснованным.

В отношении довода экспертизы о сходстве заявленного обозначения «LEBERG» с товарным знаком «LIEBERT» по свидетельству №159163 коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LIEBERT», занимающий доминирующее положение в знаке, который выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой, и изобразительный элемент, расположенный в левой части знака.

Сравнительный анализ словесных обозначений LEBERG и LIEBERT, занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения LEBERG и LIEBERT характеризуются наличием двух слогов, содержащих близкие [e] - [ie] и совпадающие [l, b, e, r] звуки, при этом совпадающие звуки имеют одинаковое расположение по отношению друг к другу. Расположение совпадающих и близких звуков позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличающихся конечными звуками [g] - [t]. Однако данное отличие, при совпадении и близости остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить их отличие, которое обусловлено использованием изобразительных элементов и цветовой гаммы (зеленый и белый цвета) в заявленном обозначении, однако, учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов «LEBERG» и «LIEBERT», этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах «LEBERG» и «LIEBERT» не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Анализ части товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (*устройства для нагрева, для охлаждения, сушки, вентиляции; аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты и установки сушильные; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; калориферы; кондиционеры; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные*

[кондиционирование воздуха]; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха), и товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (узлы и установки для кондиционирования воздуха, вентиляции, нагревания, охлаждения, а также для контроля состояния воздуха в окружающей среде) показал их однородность, поскольку они относятся к одному роду, виду товаров, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что заявленное обозначение в отношении части товаров 11 класса МКТУ в целом может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия.

Резюмируя изложенное, следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса, в силу чего не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2011.