

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.01.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712112, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712112 с приоритетом от 20.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ДиС ПЛЮС», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слова «On», «Light» и предлог «In», перед которыми выполнена стилизованная буква «I».

Роспатентом 23.10.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712112 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя различных лиц

товарными знаками. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный знак «IN - LITE» по международной регистрации №864273 [1], зарегистрированный 31.08.2005 на имя Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland B.V., Lekdijk 354 NL-2957 VA Nieuw-Lekkerland (NL) в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- изобразительный товарный знак по свидетельству №443362 [2] с приоритетом от 20.07.2010, зарегистрированный на имя Хэрвуд Индастриз СА, Трайидент Чемберс, п.о. Бокс 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (VG) в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак по свидетельству №382927 [3] с приоритетом от 29.04.2008, зарегистрированный на имя ООО «ДиС ПЛЮС», 109716, Москва, ул. Талалихина, 28, стр. 1 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В возражении от 11.01.2013, поступившем в палату по патентным спорам и дополненном на заседании коллегии 12.02.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленный товарный знак по свидетельству №382927 внесены изменения, касающиеся исключения из его перечня всех товаров 11 класса МКТУ;

- компания Хэрвуд Индастриз СА, Британские Виргинские Острова, являющаяся аффилированной компанией по отношению к заявителю, не возражает против использования принадлежащего ей товарного знака по свидетельству №443362 в составе товарного знака по заявке №2011712112;

- товары, указанные в перечне международной регистрации №864273, предназначены для низковольтного переменного тока с напряжением не более 48 вольт и только для освещения садов и озеленения;

- заявителем исключены из заявленного перечня две родовых позиции, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку в перечне заявки остались товары, не предназначенные для освещения садов и озеленения, то есть неоднородные товары;

- в заявленном обозначении использованы известные широкому кругу потребителей слова английского языка: «In Light On» - В свете!;

- знак «IN-LITE» по международной регистрации №864273 представляет собой набор символов, не имеющих значения в английском и голландском (язык страны правообладателя знака) языках;

- вместе с тем, данное слово переводится с исландского языка, как «в цвете», а с норвежского – «в малом»;

- таким образом, обозначения имеют разное смысловое значение;

- не определив смыслового содержания, экспертиза установила фонетическое сходство сравниваемых обозначений, вместе с тем нормы произношения определяются фонетической системой конкретного языка;

- поскольку сравниваемые словесные элементы являются лексическими единицами разных языков, нет оснований для утверждения о наличии их фонетического сходства;

- таким образом, утверждение экспертизы об однородности товаров и сходстве сравниваемых обозначений является ошибочным;

- учитывая мнение экспертизы относительно товарного знака по свидетельству №443362, заявитель считает возможным на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса внести изменения в материалы заявки в части замены графического элемента на букву «I» (заявителем представлено соответствующее ходатайство);

- заявка №2011712112 является базовой для международной регистрации (IR 1 104 300) в странах Мадридской системы и Индии, и предназначена для

маркировки товаров, поставляемых на экспорт, и для маркировки продукции в странах производства (Россия, Индия и Китай);

- решение о регистрации знака принято в Европейском союзе, США и Сингапуре.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712112 в отношении следующих отношении товаров 11 класса МКТУ «лампы электрические; номера для зданий светящиеся; приборы осветительные для транспортных средств; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные» (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 12.02.2013).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.04.2011) заявки №2011712112 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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 звукосочетаний 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.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «In», «Light», «On», выполненные оригинальным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавных букв «I», «L», «O» в начале слов. Между указанными словесными элементами отсутствует интервал. Слева на одной строчке со словесными элементами размещен изобразительный элемент виде пяти вертикальных полос, над которыми выполнен круг черного цвета. Вертикальные полосы пересекаются с основанием буквы «I» первого словесного элемента. В целом изобразительный элемент воспринимается в качестве стилизованной буквы «I».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712112 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ

основано на наличии товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «IN» и «LITE», разделенных дефисом. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Iils», слева от которого размещен изобразительный элемент в виде пяти вертикальных полос, над которыми выполнен круг черного цвета.

Товарный знак [3] представляет собой изобразительный элемент в виде пяти вертикальных полос, над которыми находится круг черного цвета. Основание данного элемента совпадает со стороной параллелограмма черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] было установлено следующее.

В заявленном обозначении, несмотря на слитное написание элементов «In», «Light», «On», использование заглавных букв позволяет идентифицировать их в качестве трех самостоятельных словесных элементов.

В противопоставленном товарном знаке [1] словесные элементы «IN» и «LITE» разделены посредством дефиса.

При обращении к словарно-справочным источникам было установлено, что словесные элементы, входящие в состав сопоставляемых обозначений, являются лексическими единицами английского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом:

in - а) внутри, в, на, в пределах; б) из, среди, как часть в) с характерными признаками в виде; г) в, внутрь, в центр, в направлении к; д) (*in-*) внутренний, не выходящий за пределы (*процесса, организации*) (см.

<http://slovari.yandex.ru/in/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/#lingvo/>);

light – I. а) свет; освещение; б) дневной свет; естественное освещение; в) рассвет, утренняя заря; II.1. прилаг. а) **лёгкий**; легковесный; б) малой грузоподъёмности, рассчитанный на малый вес; в) **лёгкий** (по отношению к объёму)(см.<http://slovari.yandex.ru/light/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/#lingvo/>);

on – а) на (в пространственном значении указывает на нахождение на поверхности какого-л. предмета); б) на (в геогр. названиях указывает на нахождение на какой-л. реке); в) на (указывает на части света); г) на, у, около (указывает местонахождение, местоположение); д) по (в пространственном значении указывает на передвижения по поверхности чего-л.); е) на (указывает направление действия) (см. <http://slovari.yandex.ru/on/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/#lingvo/>);

lite – 1. прил.; преим. амер.; прост.; = **light**; 1) **лёгкий**, низкокалорийный (о еде и напитках, содержащих пониженное количество калорий или алкоголя); 2) облегчённый, несерьёзный 3) информ. упрощённый, усечённый (о версии программного продукта); (см. <http://slovari.yandex.ru/LITE/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/#lingvo/>).

С учетом приведенных словарных значений коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что словесные составляющие товарного знака «IN-LITE» [1] фонетически и семантически тождественны начальной части заявленного обозначения «InLightOn» (in – предлог в, lite=light – прилагательное лёгкий), на которой обычно акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков. При этом совпадающая часть является оригинальной и составляет большую часть заявленного обозначения (7 букв из 9).

Что касается элемента «On», то он семантически не связан с элементами «In» и «Light», в связи с чем, заявленное обозначение не является словосочетанием, семантику которого можно оценить в целом.

Довод заявителя о том, что словесные элементы заявленного обозначения «InLightOn» в целом переводятся с английского языка как «В свете!» является неубедительным, поскольку материалы возражения не содержат подобного перевода данных слов с английского языка.

Сравниваемые обозначения имеют зрительные отличия ввиду написания словесных элементов различными видами шрифтов и наличия оригинального изобразительного элемента в заявленном обозначении.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и семантического сходства словесных элементов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными в целом.

Относительно противопоставленных товарных знаков [2-3] коллегией палаты по патентным спорам установлено, что они также являются сходными с заявленным обозначением, поскольку включают идентичный изобразительный элемент (круг черного цвета и размещенные под кругом пять вертикальных полос, которые пересекают параллелограмм черного цвета) и имеют одинаковое композиционное построение (одинаковое расположение изобразительного элемента относительно буквенных элементов в заявленном обозначении и товарном знаке [2]). Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [2-3] заявителем не оспаривался.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «лампы электрические; номера для зданий светящиеся; приборы осветительные для транспортных средств; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные».

Знак [1] зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ «Installations à basse tension (courant alternatif de 48 volts ou moins) pour l'éclairage de jardins et d'aménagements paysagers, à l'exception des lampes alimentées par pile, des lampes de poche alimentées par pile, des lanternes alimentées par pile ou des systèmes d'éclairage manuels alimentés par pile», которые по сути представляют собой осветительные установки, используемые для освещения садов и озелененных территорий.

В перечне заявленного обозначения 11 класса МКТУ представлены такие товары, как «лампы электрические, светильника, фонари», которые также могут быть использованы для освещения открытых пространств, в том числе, садов.

Таким образом, сопоставляемые товары 11 класса МКТУ относятся к одному роду (осветительные приборы), имеют одинаковую цель применения (освещение), круг потребителей, условия реализации (специализированные отделы магазинов или магазины «Свет»). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Товары 11 класса МКТУ «номера для зданий светящиеся», заявленного перечня, соотносятся с товарами 09 класса МКТУ «знаки светящиеся», указанными в товарном знаке [2], как вид и род, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, что обуславливает вывод об их однородности.

В перечне заявленного обозначения и товарного знака [3] указаны идентичные товары 11 класса МКТУ (лампы электрические; номера для зданий светящиеся; приборы осветительные для транспортных средств; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные), что свидетельствует об их однородности.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что правообладатель товарного знака [3] не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2011712112 на имя заявителя, не подтвержден документально.

Что касается обращения заявителя о внесении изменений в обозначение по заявке №2011712112, необходимо отметить следующее.

Согласно представленному на заседании коллегии ходатайству, заявитель выразил просьбу об исключении из заявленного обозначения изобразительного элемента в виде черного круга и расположенных под ним пяти вертикальных полос.

Указанное изменение позволит устранить препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2011712112, связанные со сходством до степени смешения с товарными знаками [2-3]. Однако наличие сходных до степени смешения товарных знаков [2-3] является не единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку также установлено сходство заявленного обозначения со знаком [1]. При этом предлагаемое заявителем исключение изобразительного элемента лишь усилит сходство заявленного обозначения и знака [1].

Поскольку внесение предлагаемых заявителем изменений не позволяет устранить все причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам посчитала нецелесообразным внесение таких изменений.

Что касается пошлины в размере 4900 рублей, перечисленной по квитанции банка СБ9038/1691 (369) от 12.02.2013, то она является излишне уплаченной, поскольку юридически значимое действие (внесение изменений в материалы заявки №2011712112), за которое уплачена пошлина, не совершалось.

На основании пункта 6 *Положения о патентных и иных пошлинах*, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 781, по ходатайству лица, уплатившего пошлину, излишне уплаченная сумма возвращается либо засчитывается в счет других предусмотренных данным *Положением* пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

Для возврата излишне уплаченной суммы лицу, уплатившему пошлину, необходимо направить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на имя заместителя начальника Финансово-административного Управления - главного бухгалтера Е.А.Киселевой письменное ходатайство о возврате этой суммы. Для физических лиц – в ходатайстве должны быть указаны паспортные данные плательщика и полные банковские реквизиты его лицевого счета. Ходатайство должно быть подписано плательщиком. К ходатайству должна быть приложена копия квитанции.

Доводы лица, подавшего заявление, изложенные в особом мнении от 13.02.2013, рассмотрены и проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительных пояснений.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2012.