

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2022, поданное CenturyLink Communications, LLC, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 01.11.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558902, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.04.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1558902 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1558902 представляет собой словесное обозначение «LUMEN TECHNOLOGIES», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 01.11.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558902 в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов

МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1558902 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «» по свидетельству №721696, с приоритетом от 04.05.2018 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «» по свидетельству №769652, с приоритетом от 16.10.2019 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «» по свидетельству №204453, с приоритетом от 10.02.1999 в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [3];

- товарным знаком « www.Lumenhouse.ru» по свидетельству №464426, с приоритетом от 12.07.2010 в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38, 42 классов МКТУ [4].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом тождестве их словесных элементов «LUMEN»/«Lumen»/«Люмен».

Кроме того, словесный элемент «TECHNOLOGIES» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны

словесного элемента «TECHNOLOGIES»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №464426 был отчужден заявителю по договору об отчуждении, зарегистрированному 17.03.2022 за № РД0390961;

- заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №721696 дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ;

- заявитель сократил свои притязания путем сокращения заявленного перечня товаров и услуг, а именно, он не претендует на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1558902 в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 01.11.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.04.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1558902 представляет собой словесное обозначение «LUMEN TECHNOLOGIES», выполненное буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «TECHNOLOGIES» - в переводе с английского языка означает «технология» (см. <https://www.translate.ru>), в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид товаров и услуг.

Вывод о неохраноспособности заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «», состоящим из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Lumen», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «», состоящим из словесного элемента «Lumen», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и словесного элемента «ЛЮМЕН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным «люмен», состоящим из словесного элемента «Lumen», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным «  », состоящим из стилизованного круга, на фоне которого расположен словесный элемент «Lumen», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под кругом расположены словесные элементы «www.Lumenhouse.ru», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1534796 в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг, исключив услуги 37 класса МКТУ.

В результате чего у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по противопоставленному товарному знаку [2] в отношении услуг 37 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] показал, что они содержат фонетически, семантически тождественные и графически сходные словесные элементы «LUMEN»/«Lumen»/«Люмен».

Так, фонетическое тождество заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] обусловлено тождеством начальных «LU-»/«Lu-»/«Лю-» и тождеством конечных частей «-MEN»/«-men»/«мен-», полным совпадением состава гласных и состава согласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Также, коллегией было установлено, что в противопоставленных товарных знаках [1, 4] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «Lumen». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Кроме того, графическое отличие товарных знаков [1, 3, 4] и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Относительно семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «LUMEN» заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «просвет» или «люмен» (единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ), является световой величиной) (см. словари, Интернет, <https://www.translate.ru>; <https://dic.academic.ru>), следовательно, данный элемент и словесный элемент «Lumen» противопоставленных товарных знаков [1, 4], а также словесный элемент «Люмен» противопоставленного товарного знака [3], который является транслитерацией латинского слова «Lumen», являются семантически тождественными.

Что касается имеющихся особенностей графического исполнения рассматриваемых словесных элементов, то они являются незначительными и не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков. В силу изложенного графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства и тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1558902 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленный знак «LUMEN TECHNOLOGIES» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный товарный знак [1] в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558902 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что исключительные права на товарный знак [4] в отношении всех услуг были отчуждены на имя Люмен Текнолоджис, ЭлЭлСи, 1010 Дейл Сент Эн, Сент-Пол, Миннесота 55117-5603, Соединенные Штаты Америки (US) 17.03.2022 за №РД0390961, после чего произошла Государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора на имя заявителя (СенчуриЛинк Коммьюникейшнс, ЭлЭлСи, 100 Сенчурилинк Драйв, Монро, Луизиана, 71203, Соединенные Штаты Америки (US)) 05.10.2022 за №РП0011957.

В этой связи, противопоставленный товарный знак [4] не является препятствием в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558902.

Кроме того, как было указано выше, коллегия отмечает, что заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг, исключив услуги 37 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по противопоставленному товарному знаку [3] в отношении услуг 37 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что услуги 42 класса МКТУ *«Application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; Automation services, namely, automation through wireless telephonic, electric or web monitoring technologies that allow for remote or automated control of environmental control systems for homes, buildings or structures; Automation services for security purposes, namely, automation through wireless telephonic, electric or web monitoring technologies that allow for remote or automated control of building access and security systems; Computer security service, namely, restricting access to and by computer networks to and of undesired web sites, media and individuals and facilities; Computer services, namely, cloud hosting provider services; Computer services, namely, filtering of unwanted e-mails; Computer services, namely, monitoring, testing, analyzing, and reporting on the internet traffic control and content control of the web sites of others; Computer services, namely, optimizing cloud computing networks in the nature of remote and on-site infrastructure management and monitoring of cloud computing IT and application systems; Computer services, namely, providing a web-based system and online portal for customers to remotely manage, administer, modify and control their end user computer devices, data and software applications; Computer services, namely data backup and recovery services; Design of telecommunication systems for others; Design of computer networks for others; Electronic storage services for archiving databases, images and other electronic data; Managing and optimizing the WAN, VPN, and VPLS of others; Providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing; Remote computer backup services; Technical support services, namely, managing the performance of computing and networking applications, servers, data storage, and communications protocols used in cloud computing networks; Technical support, namely, monitoring of network systems; Television broadcasting services; Virtual server colocation services, namely, monitoring and managing hosted server infrastructure for others; Audio, text and video broadcasting services over computer or other communication networks, including uploading, posting, displaying and electronically transmitting data, information, audio and video images; Providing access to multimedia content online; Provision of access to*

electronic sites featuring content, websites and portals» («Поставщик прикладных услуг (ASP), а именно хостинг компьютерных программных приложений других; услуги по автоматизации, а именно автоматизация с помощью технологий беспроводного телефонного, электрического или веб-мониторинга, которые позволяют осуществлять дистанционное или автоматизированное управление системами экологического контроля для домов, зданий или сооружений; услуги по автоматизации в целях безопасности, а именно автоматизация с помощью технологий беспроводной телефонной связи, электрического или веб-мониторинга, которые позволяют осуществлять дистанционное или автоматизированное управление системами доступа и безопасности зданий; службы компьютерной безопасности, а именно ограничения доступа к нежелательным веб-сайтам, средствам массовой информации, отдельным лицам и объектам и доступа к ним со стороны компьютерных сетей; компьютерные услуги, а именно услуги поставщика услуг облачного хостинга; компьютерные услуги, а именно фильтрация нежелательных сообщений электронной почты; компьютерные услуги, а именно: мониторинг, тестирование, анализ и отчетность по управлению трафиком в Интернете и управление контентом веб-сайтов других пользователей; компьютерные услуги, а именно оптимизация сетей облачных вычислений в рамках дистанционного управления инфраструктурой и мониторинга ИТ и прикладных систем облачных вычислений; компьютерные услуги, а именно предоставление веб-системы и онлайн-портала клиентам для дистанционного управления, администрирования, модификации и управления их компьютерными устройствами, данными и программными приложениями конечных пользователей; компьютерные услуги, а именно услуги по резервному копированию и восстановлению данных; Проектирование телекоммуникационных систем для других; разработка компьютерных сетей для других пользователей; услуги по электронному хранению для архивирования баз данных, изображений и других электронных данных; Управление и оптимизация WAN, VPN и VPLS других систем; обеспечение виртуальных компьютерных систем и виртуальных компьютерных сред с помощью облачных вычислений; Услуги удаленного резервного копирования компьютеров; услуги технической поддержки, а именно управление производительностью вычислительных и сетевых приложений, серверов, систем хранения данных и коммуникационных протоколов, используемых в сетях облачных вычислений; техническая поддержка, а именно мониторинг сетевых систем; услуги телевизионного вещания; услуги по размещению виртуальных серверов, а

именно мониторинг и управление инфраструктурой хостинговых серверов для других пользователей; услуги по аудио-, текстовому и видеотрансляции через компьютерные или другие коммуникационные сети, включая загрузку, размещение, отображение и электронную передачу данных, информации, аудио- и видеоизображений; обеспечение доступа к мультимедийному контенту в режиме онлайн; Обеспечение доступа к электронным сайтам с контентом, веб-сайтам и порталам») заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «создание новых видов товаров» противопоставленного товарного знака [3] не являются однородными, поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение и не соотносятся как род/вид.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1558902 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2022, отменить решение Роспатента от 01.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558902 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «TECHNOLOGIES» в качестве неохраняемого.