

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.12.2005, поданное ЗАО «Группа «Контур безопасности», Москва на решение экспертизы от 25.07.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2004707006/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004707006/50 с приоритетом от 02.04.2004 является Закрытое акционерное общество «Группа «Контур безопасности», Москва (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде двух состыкованных между собой полусфер, одна из которых имеет паз, а другая выступ и словесных элементов. Словесная часть обозначения представляет собой словосочетание «Конструктор Безопасности» и расположенное над ним слово «Legos», которое выполнено буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 25.07.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 и услуг 37, 38 классов МКТУ экспертиза приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения по фонетическому признаку сходства с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя других лиц товарным знаком «LEGO» по свидетельству №143362[1] с приоритетом от 19.05.1993 и товарным знаком «LEGA» по свидетельству №221706[2] с приоритетом от 21.02.2001.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 18.01.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- визуальное восприятие заявленного обозначения отличается от восприятия товарного знака [1];

- в заявленном обозначении буквы доминирующего словесного элемента «LEGOS» вытянуты по вертикали и выполнены тонким элегантным черным шрифтом на белом фоне;

- словесный элемент «LEGO» товарного знака [1] выполнен белым, жирным скругленным шрифтом на темном фоне;

- в английском языке отсутствуют лексические единицы «LEGA», «LEGO», «LEGOS», при этом при транслитерации указанных слов буквами русского алфавита они не получают в русском языке никаких устоявшихся значений;

- фантазийные слова «LEGA», «LEGO», «LEGOS» ассоциируются с объектами женского, среднего и мужского рода, соответственно;
- таким образом, семантически сравниваемые обозначения различны;
- фонетическое отличие знаков усиливается за счет наличия в заявленном обозначении словосочетания «Конструктор Безопасности»;
- рассматриваемое комбинированное обозначение длительное время интенсивно использовалось заявителем для маркировки комплексных систем безопасности, в результате чего получило дополнительную различительную способность.

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2004707006/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного на заседании коллегии 22.05.2006 перечня товаров и услуг:

09 – приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические для сигнализации, контроля и спасения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, обеспечивающие безопасность; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений в целях обеспечения безопасности; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, обеспечивающие безопасность; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, оборудованные устройствами, обеспечивающими безопасность; оборудование для тушения огня;

37 – ремонт систем безопасности, установка оборудования, обеспечивающего безопасность;

38 – телекоммуникации для систем безопасности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (02.04.2004) поступления заявки №2004707006/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.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 (п.14.4.2.4).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «Legos», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «L». Размер шрифта букв указанного слова значительно больше размера шрифта, которым выполнено расположенное под ним словосочетание «Конструктор Безопасности». Изобразительный элемент в виде круга, пересеченного изогнутой линией, размещен в нижнем левом углу относительно словесной части обозначения. Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] также представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесные и графические элементы. Справа от слова «**dacta**», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, размещен прямоугольник черного цвета, в центральной части которого находится словесный элемент «LEGO». При зрительном восприятии знака именно словесный элемент «**dacta**» в первую очередь обращает на себя

внимание, поскольку слово «LEGO» выполнено значительно меньшим шрифтом.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «LEGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал следующее.

Вывод экспертизы о фонетическом сходстве указанных обозначений является неубедительным, поскольку приведен без учета фактора наличия в противопоставленном товарном знаке [1] визуально доминирующего словесного элемента «dacta», а также словесной части «Конструктор Безопасности» в заявленном обозначении, обладающей своей семантикой и фонетикой.

Визуальное различие сравниваемых обозначений обеспечивается за счет различного количества включенных в их состав словесных элементов: заявленное обозначение состоит из трех слов (legos, конструктор, безопасности), а противопоставленный товарный знак – из двух (dacta, lego). Применение в написании слов букв разных алфавитов, выполнение их в различной графической манере, а также присутствие в знаках оригинальных графических элементов обуславливает вывод об отсутствии визуального сходства обозначений.

Отличающиеся словесные и изобразительные элементы, а также их различное расположение в знаках оказывает определенное влияние на визуальное восприятие сравниваемых обозначений, придавая каждому из них свой особый различительный характер.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов legos и dacta к лексике какого-либо языка не позволяет оценить словесные части сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства и сделать вывод об их смысловом сходстве, либо различии.

Необходимо отметить, что при определении сходства комбинированных обозначений следует принимать во внимание специфику восприятия потребителем комбинированных обозначений и учитывать степень сходства не только входящих в них элементов, но и оценивать обозначения в целом.

Поскольку заявленное обозначение и товарный знак [1] не являются сходными в целом, проведение анализа однородности товаров 09 класса МКТУ представляется нецелесообразным.

Указанное служит основанием для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [2] установлено сходство, выявленное на основании звукового сходства их основных словесных элементов – Legos и LEGA (наличие отличающихся окончаний не оказывает решающего влияния на данный вывод, поскольку в сравниваемых словесных элементах присутствует фонетически совпадающая начальная часть [LEG-]).

Товарный знак [2] действует в отношении услуг 38 класса МКТУ – передача сообщений и изображений с использованием вычислительной техники. Данный вид услуг обеспечивает возможность передачи и принятия информации с помощью различных средств, то есть относится к роду телекоммуникационных услуг. В перечне заявленного обозначения указаны услуги 38 класса МКТУ, также выраженные видовым наименованием телекоммуникационных услуг (телекоммуникации для систем безопасности), что свидетельствует об их однородности. Таким образом, сходный знак [2] препятствует регистрации товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Маркировка однородных услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Вместе с тем, в перечнях товарного знака [2] отсутствуют услуги, однородные услугам 37 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня - ремонт систем безопасности, установка оборудования, обеспечивающего безопасность, что дает основания для регистрации товарного знака и в отношении данных услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 18.01.2006, изменить решение
экспертизы от 25.07.2005 и зарегистрировать заявленное
обозначение в отношении следующих товаров и услуг:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Г

(511)

09 приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические для сигнализации, контроля и спасения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, обеспечивающие безопасность; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений в целях обеспечения безопасности; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, обеспечивающие безопасность; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, оборудованные устройствами, обеспечивающими безопасность; оборудование для тушения огня;

37

ремонт систем безопасности, установка оборудования, обеспечивающего безопасность;

42

научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

