

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, поступившее 16.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Вентцели Андреем Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740726, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019740726, поданной 16.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее, словесные элементы «LIGHTWALL» и «Лайт Уолл», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, и изобразительные элементы в виду двух горизонтальных линий и монограммы из двух букв «L» и «W».

Роспатентом 23.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740726 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **LITE-WALL** по международной регистрации №740832 с конвенционным приоритетом от 03.03.2000 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Франция в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В Роспатент 16.06.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление, в силу того, что включают разные графические элементы, используется разная цветовая гамма, сравниваемые словесные элементы выполнены разными шрифтами;

- с целью исключения однородных товаров, заявитель уточняет перечень товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивает предоставление правовой охраны товарному знаку по рассматриваемой заявке, следующими позициями: *«бетон, плиты из материалов на основе цемента, элементы строительные из бетона»;*

- таким образом, товары уточненного перечня, которые представляют собой строительные материалы на основе цемента, и товары противопоставленного знака (1), которые представляют собой строительные материалы из стекла, в отношении которых используется противопоставленный знак, по мнению заявителя, относятся к разным строительным материалам, следовательно, не являются однородными;

- кроме того, заявитель отмечает, что осуществляет деятельность в области строительства, в том числе производство стеновых материалов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019740726 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 19 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов, заявителем была представлена брошюра «Строительство современных домов» - [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.08.2019) поступления заявки № 2019740726 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 44 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, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «LIGHTWALL» и «Лайт Уолл», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, и изобразительные элементы в виде двух горизонтальных линий и монограммы из двух букв «L» и «W». Обозначение выполнено в зеленом цвете.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «LIGHTWALL» и «Лайт Уолл», поскольку в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак **LITE-WALL** по международной регистрации № 740832 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) на тождество или сходство показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «LIGHTWALL / Лайт Уолл» – «LITE-WALL», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Фонетическое сходство указанных элементов характеризуется наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близким составом гласных и согласных.

По семантическому фактору сходства провести оценку не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских языков, то есть являются вымышленными.

Что касается довода заявителя относительно того, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, то следует отметить следующее.

Сравниваемые обозначения, действительно, визуально имеют некоторые отличия (словесные элементы исполнены разными шрифтовыми единицами, заявленное обозначение включает изобразительные элементы и выполнено в зеленом цвете).

Вместе с тем, при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство сравниваемых обозначений в целом. Кроме того, исполнение словесных элементов «LIGHTWALL» – «LITE-WALL» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1), несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по заявке №2019740726 испрашивается в отношении следующего уточненного перечня товаров 19 класса МКТУ «бетон, плиты из материалов на основе цементов, элементы строительные из бетона»

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ «*Non-metallic building materials; toughened and semi-toughened panes of glass and double glazing, laminated panes of glass and double glazing, annealed panes of glass and double glazing, panes of glass and double glazing for thermal insulation and reinforced thermal insulation, panes of glass and double glazing for sound proofing, panes of glass and double glazing for protection, panes of glass and double glazing for renovation, panes of glass and double glazing for sun control, convex panes of glass, clear or tinted glass, extra clear glass, clear and tinted printed glass, silk screen printed glass, enamelled glass for construction, attached exterior panes of glass, glued exterior panes of glass, panes of glass with operated opacity, glass shower screens / Неметаллические строительные материалы; закаленные и частично закаленные стекла и двойные стеклопакеты, многослойные стекла и двойные стеклопакеты, отожженные стекла и двойные стеклопакеты, стеклянные и двойные стекла для теплоизоляции и усиленной теплоизоляции, стеклянные стекла и двойное остекление для звука защитные стекла и двойное остекление для защиты, стеклянные и двойные стекла для ремонта, стеклянные и двойные стекла для защиты от солнца, выпуклые стекла, прозрачное или тонированное стекло, сверхпрозрачное стекло, прозрачное и тонированное печатное стекло, стекло с шелкотрафаретной печатью, эмалированное стекло для строительства, прикрепленные внешние стекла из стекла, клееные внешние стекла из стекла, стекла с регулируемой непрозрачностью, стеклянные душевые перегородки».*

Товары уточненного перечня и такие товары, как «*Non-metallic building materials / Неметаллические строительные материалы*», указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение (для строительства), один рынок сбыта (оптовые и розничные торговые сети), один

круг потребителей (строительные компании, частные лица, покупающие строительные материалы).

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (1) производят разные строительные материалы, не может повлиять на вывод коллегии об однородности указанных выше товаров, поскольку анализу подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (1), и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №740832 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2020.**