

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2023. Данное возражение подано ООО «ТК «Лайт», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021783049, при этом установлено следующее.

Заявка №2021783049 на регистрацию комбинированного обозначения



« » была подана на имя заявителя 14.12.2021 в отношении товаров и услуг 09, 11, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021783049 в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 17 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- товарными знаками «ПРОГРЕСС» по свидетельствам №359092 (1) (приоритет от 30.01.2006), №919822 (2) зарегистрированными на имя ООО "Энергия", Санкт-

Петербург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- заявленным на регистрацию обозначением «ПРОГРЕСС/PROGRESS» по заявке №2021752447 (3) (приоритет от 19.08.2021), от имени ООО "Новые Технологии", г. Москва, в отношении однородных товаров 09, 11, 17 классов МКТУ;

- товарным знаком «ПРОГРЕСС/PROGRESS» по свидетельству №809753 (4) (приоритет от 30.07.2020), зарегистрированным на имя ООО "Барнаульский Энергомашиностроительный Завод", г. Барнаул, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРОГРЕСС» по свидетельству №649588 (5) (приоритет 26.05.2017), зарегистрированным на имя Смирнова А.И., Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарными знаками «ПРОГРЕСС» по свидетельствам № 584880 (6) (приоритет от 24.10.14), №237533 (7) (приоритет от 16.07.01), зарегистрированными на имя Акционерного общества "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс", Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРОГРЕСС» по свидетельству №557386 (8) (приоритет от 06.12.2014), зарегистрированным на имя ЗАО "Холдинг Прогресс", Москва, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- знаком «PROGRESS» по международной регистрацией №1112014 (9) (приоритет от 28.01.2011), №880150 (10) (приоритет от 05.08.2005), зарегистрированными на имя компании «PROGRESS PROFILES SPA», Италия, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;

- знаком «PROGRESS» по международной регистрации № 672700 (11) (приоритет от 04.07.2000), зарегистрированным на имя компании «EWM AG», Германия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- знаком «PROGRESS» по международной регистрации № 175420 (12) (приоритет от 31.08.2000), №175419 (13) (приоритет от 31.08.2000), правовая охрана предоставлена на имя компании «Electrolux Deutschland GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ. Кроме того, заявитель испрашивает правовой охрану заявленному обозначению только в отношении части товаров 11 класса МКТУ «колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы дуговые; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные»;

- согласно оспариваемому решению Роспатента, противопоставление по заявке №2021724861 было снято, поскольку по данной заявке принято решение о регистрации в отношении неоднородного перечня товаров. Дополнительно информируем о том, что 12.07.2023 заявка на товарный знак была отозвана по причине неоплаты государственной пошлины за регистрацию товарного знака. Таким образом, заявка №2021724861 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- противопоставление товарного знака по свидетельству №557386 было снято в связи с предоставлением оригинала письма-согласия, полученного от правообладателя товарного знака ЗАО «Холдинг Прогресс»;

- указанные в перечнях международных регистраций №175420 и №175419 товары 11 класса МКТУ относятся к оборудованию для сушки, бытовой технике, тогда как регистрация по заявке испрашивается в отношении товаров, относящихся к осветительному оборудованию. Товары имеют различный круг потребителей, относятся к разным видам, а также имеют разное назначение, то есть не являются однородными;

- кроме того, заявленное обозначение и знаки (12-13) нельзя признать тождественными, поскольку их общее зрительное впечатление различно.

Противопоставленные товарные знаки (12-13) исполнены в латинице, в то время как обозначение заявителя исполнено кириллицей. Судебная практика, сформированная Судом по интеллектуальным правам, свидетельствует о том, что написание обозначений символами разных алфавитов существенно меняет их восприятие. Кроме того, заявитель не обнаружил использование знаков (12-13) их правообладателем в России;

- противопоставленный знак (4) зарегистрирован в отношении сокращенного перечня товаров 11 класса МКТУ, а именно: «баки охладительные для печей; водонагреватели; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных или охладительных установок]; зольники для печей; каналы дымоходные; каркасы печные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колпаки вытяжные». Указанные в перечне противопоставленного товарного знака товары относятся к приборам и принадлежностям для нагрева и охлаждения, отопительному (печному) оборудованию. Регистрация по заявке №2021783049 испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров, которые относятся к осветительному оборудованию. Товары имеют различный круг потребителей, относятся к разным видам, а также имеют разное назначение, то есть не являются однородными. Кроме того, обозначения не являются тождественными: противопоставленный товарный знак является словесным, тогда как обозначение по заявке – комбинированным, буква «О» в обозначении по заявке выполнена оригинально, она может восприниматься потребителями как изображение светодиодной лампы. Отличия обозначений, безусловно, влияют на впечатление, оказываемое на потребителей, которые при невозможности сравнения двух товарных знаков запоминают отличительные особенности обозначений, увиденных ранее;

- в отношении заявки №2021752447 было принято решение об отказе в государственной регистрации для товаров, относящихся к осветительному оборудованию, в связи с чем указанная заявка не препятствует регистрации обозначения по заявке № 2021783049;

- заявитель по заявке №2021783049 имеет реальную заинтересованность в использовании обозначения. Компания заявителя на протяжении 15 лет занимается производством осветительного оборудования. За период деятельности компании ООО «ТК Лайт» добилось признания не только на российском рынке, но и на территории

ближнего зарубежья. Качество производимой продукции соответствует российским и международным стандартам. Помимо осуществления предпринимательской деятельности компания реализовала более 70 проектов по замене устаревшего освещения и электротехники в детских домах, а также в иных социальных учреждениях, находящихся в разных регионах России. Для того, чтобы исключить попадание на рынок контрафактной продукции и обеспечивать бесперебойные поставки безопасного осветительного оборудования, в том числе, на социальные объекты, ООО «ТК Лайт» реально заинтересовано в регистрации товарного знака для товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ «колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы дуговые; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.12.2021) заявки №2021783049 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, 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).

ПРОГРЕСС

Заявленное обозначение «**ПРОГРЕСС**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, буква «О» - выполнена синим цветом и имеет больший размер относительно иных букв. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в черном, синем цветовом сочетании в отношении товаров 11 класса МКТУ «колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы

взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы дуговые; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи

1483 ему были противопоставлены знаки  «П АККУМУЛЯТОРЫ Р О Г Р Е С С» (1),

«ПРОГРЕСС» (2), «ПРОГРЕСС» (5), «ПРОГРЕСС PROGRESS» (4),

« ПРОГРЕСС» (6), « прогресс» (7), « Холдинг Прогресс» (8),

« PROGRESS PROFILES» (9), « PROGRESS PROFILES» (10), «PROGRESS» (11),

« PROGRESS» (12), « PROGRESS» (13) и обозначение

ПРОГРЕСС
PROGRESS» (3). Правовая охрана знакам (1-2, 5-7, 11) и обозначению (3) предоставлена (испрашивается) в отношении товаров 09 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (9-10) и обозначению (3) предоставлена (испрашивается) для товаров 17 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (4, 8, 13) и обозначению (3) предоставлена

(испрашивается) в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно оспариваемому решению Роспатента, правообладатель товарного знака (8) предоставил на имя заявителя письмо-согласие, в связи с чем данное противопоставление было снято.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 и 17 классов МКТУ. Указанное устраняет необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-2, 5-7, 9-11) в части вышеприведенных товаров 09 и 17 классов МКТУ.

Что касается анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (4, 12-13) и обозначением (3), то коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение «» обладает высокой



ПРОГРЕСС

степенью фонетического сходства с обозначением «**PROGRESS**» (3) и

ПРОГРЕСС
PROGRESS


PROGRESS


PROGRESS

знаками «**ПРОГРЕСС**
PROGRESS» (4), «» (12), «» (13), что обусловлено включением в их состав тождественного слова «ПРОГРЕСС» или его транслитерации буквами латинского алфавита («PROGRESS»). Кроме того, сравниваемые знаки способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии (прогресс – это движение вперед, совершенствование в процессе развития, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, www.dic.academic.ru). Следует отметить также графическую близость заявленного обозначения, обозначения (3) и знака (4), заключающуюся в визуальном близком исполнении словесных элементов «ПРОГРЕСС».

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и знаков (4, 12-13) и обозначения (3).

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Как отмечалось выше, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы дуговые; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные», которые относятся к лампам, принадлежностям для ламп, лампам специального назначения, средствам осветительным.

Согласно решению Роспатента от 23.08.2023, правовая охрана обозначению (3) предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; одежда с электрическим подогревом; обувь с электрическим подогревом; стельки с электрическим подогревом», представляющих собой установки для тепловой обработки пищевых продуктов, приборам «мягкой» теплоты.

Знак (4) зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ «баки охладительные для печей; водонагреватели; заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных или охладительных установок]; зольники для печей; каналы дымоходные; каркасы печные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колпаки вытяжные», являющихся принадлежностями для печей, устройствами для нагрева жидкостей, оборудование теплотехническое специальное, средствам вентиляционным.

Правовая охрана знакам (12-13) предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «ventilator fans, hair driers; hand dryers; small household and kitchen appliances (excluding preserve glass containers and other appliances for making preserves)» («вентиляторы, фены; сушилки для рук; мелкая бытовая и кухонная техника (кроме консервной стеклянной тары и других приспособлений для приготовления консервов),

которые представляют собой средства вентиляционные, оборудование для сушки, мелкую бытовую и кухонную технику.

Сравнительный анализ вышеприведенных заявленных товаров 11 класса МКТУ, а также товаров 11 класса МКТУ обозначения (3) и знаков (4, 12-13) показал, что они относятся к совершенно различным родовым группам (лампы, принадлежности для ламп, лампы специального назначения, средства осветительные / установки для тепловой обработки пищевых продуктов, приборы «мягкой» теплоты / принадлежности для печей, устройства для нагрева жидкостей, оборудование теплотехническое специальное, средства вентиляционные / средства вентиляционные, оборудование для сушки, мелкая бытовая и кухонная техника). Назначение сравниваемых видов товаров различно, так как они выполняют отличные функции. Производство исследуемых товаров не пересекается, они не могут быть изготовлены одним лицом. Кроме того, различны и каналы их реализации, поскольку они продаются в различных частях магазина либо в совершенно различных магазинах. Следует отметить и отличающийся круг потребителей. С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности сравниваемых видов товаров 11 класса МКТУ.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению, обозначению (3) и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (4, 12-13), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения, обозначения (3) и знаков (4, 12-13) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых товаров 11 класса МКТУ, что исключает вероятность смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2023, отменить решение Роспатента от 24.05.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021783049.