

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 поступившее 10.08.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКСМИКС», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019725973 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019725973 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение *Luxemix* со словесным элементом «**Luxemix**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров

19 класса МКТУ с товарным знаком «LUXMIX» по свидетельству № 681868, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 681868 было признано недействительным в отношении части товаров 19 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 08.07.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения заявителя против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, которое было мотивировано им сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ этого товарного знака и фирменного наименования заявителя.

При этом в возражении отмечено, что согласно указанному решению Роспатента от 08.07.2020 оставшиеся в регистрации противопоставленного товарного знака товары 19 класса МКТУ были признаны не однородными товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых осуществляется заявителем соответствующая экономическая деятельность и для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на его имя.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 19 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство об ограничении соответствующего перечня товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только товарами 19 класса МКТУ «плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая» (далее – ограниченный перечень товаров).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.05.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение *Luxemix*, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «**Luxemix**», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.05.2019 испрашивается в отношении упомянутого выше ограниченного перечня товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 681868 с приоритетом от 28.12.2017 представляет собой словесное обозначение «**LUXMIX**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку было признано недействительным в отношении части товаров 19 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 08.07.2020. Соответствующие сведения были внесены 08.07.2020 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Данное решение было принято Роспатентом по результатам рассмотрения возражения заявителя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которое было мотивировано им сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ этого товарного знака и фирменного наименования заявителя.

Согласно указанному решению Роспатента от 08.07.2020 оставшиеся в регистрации противопоставленного товарного знака товары 19 класса МКТУ были признаны не однородными товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых осуществляется заявителем соответствующая экономическая деятельность и для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на его имя. Так, в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения, в частности, было прямо указано, что оставшиеся в регистрации противопоставленного товарного знака товары 19 класса МКТУ представляют собой неметаллические и деревянные конструкции и сооружения, каркасы и перекрытия, которые не однородны соответствующим товарам 19 класса МКТУ, используемым в строительстве для отделки и облицовки зданий и сооружений, поскольку они относятся к разным определенным родовым группам товаров, отличаются назначением, материалами, из которых изготовлены, условиями реализации и кругом потребителей.

С учетом изложенных выше обстоятельств коллегия пришла к выводу, что приведенные в ограниченном заявителем перечне товаров товары 19 класса МКТУ «плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, действительно представляющие собой, собственно, такую специфическую продукцию, предназначенную исключительно для отделки и облицовки зданий и сооружений, не являются однородными товарам 19 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (неоднородных) товаров 19 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 19 класса МКТУ «плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2020, отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019725973.