

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2015 возражение, поданное компанией «ДЕРНЕК ГРУП ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОНИК ДЫШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489757, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по  
заявке № 2012719726 с приоритетом от 14.06.2012 зарегистрирован 18.06.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 489757 на имя ООО «Дистрибьюторский Центр «ТАЙПИТ», г. Москва в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в красно-черном цветовом сочетании. Срок действия регистрации – до 14.06.2022.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 23.10.2014 за № РД0160093, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к «ПАУЭРМЭН Лимитед», Гонконг (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой «комбинированное

обозначение, содержащее изображение квадрата, образованного жирными контурными линиями, в центре которого расположена фигура в виде стрелки, и словесный элемент «ledard» (русская транслитерация «ледард», слово вымышленное), расположенный справа от изображения».

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.03.2015 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 489757 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный

товарный знак **Lezard** по свидетельству № 370917 с приоритетом от 18.05.2007 [2];

- структурно-композиционное решение оспариваемого товарного знака [1] обуславливает факт визуального доминирования словесного элемента «ledard»;

- сопоставительный анализ товарных знаков [1] и [2] позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения фонетически и визуально;

- лицо, подавшее возражение, ведет активную деятельность на российском рынке с 2009 года;

- в материалах возражения представлены материалы, иллюстрирующие введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком [2], в том числе за период с 2009 по 2011 годы, предшествующие дате подачи заявки № 2012719726 оспариваемого знака [1];

- на момент подачи заявки № 2012719726 товар, маркированный товарным знаком [2], присутствовал на российском рынке определенный период, при этом поставки осуществлялись и осуществляются в ряд регионов Российской Федерации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489757 в отношении всех товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии таможенных деклараций – [3];
- сведения из каталога лица, подавшего возражение - [4];
- копии сертификатов соответствия - [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил 11.05.2015 отзыв по мотивам возражения, поступившего 06.03.2015. Доводы отзыва сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] отличаются визуально, фонетически и семантически;
- визуальные отличия знаков [1] и [2] заключаются в наличии в знаке [1] изобразительного элемента (квадратная рамка и стрелка), иного состава букв в словесном элементе «ledard» (отсутствии буквы «z»), а также иного шрифтового выполнения;
- изобразительный элемент в оспариваемом знаке [1] занимает доминирующее положение, при этом именно с него начинается обзор товарного знака;
- фонетические отличия знаков [1] и [2] заключаются в разном третьем по счету звуке («d» - [1] / «z» - [2]) сравниваемых словесных элементов;
- семантические отличия заключаются в наличии иного смыслового содержания словесного элемента «ledard» [1]: французские артикль «le» и слово «dard», написанные без пробела и означающие в переводе на русский язык «копье, дротик, гарпун»;
- смысловое значение словесного элемента «ledard» [1] сочетается со смысловым содержанием изобразительного элемента, поскольку фигура в виде стрелки, расположенная в центре изобразительного элемента, может восприниматься в качестве символа наконечника копья или дротика;
- противопоставленный товарный знак [2] воспроизводит французское слово «Lezard», написанное без диакритического знака над буквой «e», которое в переводе на русский язык означает: ящерица;

- указанное смысловое значение противопоставленного знака [2] подчеркивается и документами [4], которые иллюстрируют его использование лицом, подавшим возражение, в комбинации с изображением ящерицы;
- возражение, поступившее 06.03.2015, не содержит каких-либо сведений о реальном смешении в гражданском обороте сравниваемых товарных знаков [1] и [2];
- оспариваемый товарный знак [1] не содержит элементов, которые могли бы являться ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара/изготовителя;
- материалы возражения, поступившего 06.03.2015, не содержат сведений, доказательств о введении потребителя в заблуждение относительно товара/изготовителя;
- доказательств того, что товары, вводимые в гражданский оборот под товарным знаком [1], воспринимаются потребителями в качестве товаров, маркируемых знаком [2], или товаров того же изготовителя, представлено не было;
- оспариваемый товарный знак [1] и его словесный элемент «ledard» были введены в гражданский оборот и использовались в качестве средств индивидуализации товаров, начиная с 2010 года, первоначальным правообладателем товарного знака – ООО «Дистрибьюторский центр «ТАЙПИТ»;
- деятельность правообладателя в период с 2010 по 2014 годы подтверждается каталогами продукции, договорами поставок товаров, товарными накладными, сведениями об экспонировании товаров на международной выставке;
- в результате длительного, широкого и интенсивного использования оспариваемого товарного знака [1] в отношении товаров, указанных в перечне регистрации, знак [1] приобрел широкую известность среди потребителей, что исключает возможность его смешения с противопоставленным товарным знаком [2] и введение потребителей в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 489757.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения из словарей - [6];
- информационное письмо от правообладателя – [7];
- копии каталогов – [8];
- копии договоров поставок, товарных накладных и сопроводительной документации к ним - [9];
- копия приглашения на выставку «Интерсвет Москва – 2012» и каталог - [10];
- копии договоров и сопроводительной документации к ним относительно организации участия в выставках - [11].

От правообладателя 07.08.2015 также поступили дополнительные материалы, содержащие сведения о введении в гражданский оборот товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком [1]:

- копия соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ООО «ДЦ ТАЙПИТ» (Россия) и компанией ПАУЭРМЭН Лимитед (Китай, Гонконг) от 15.01.2012 в продвижении электротехнической продукции, маркируемой обозначением «Ledard» - [12];
- распечатки страниц интернет-каталогов электроустановочных изделий, маркируемых обозначением «Ledard» и предлагаемых торговыми сетями на сайтах: [www.obi.ru](http://www.obi.ru), [www.tdsk.36.ru](http://www.tdsk.36.ru), [evroelectro.ru](http://evroelectro.ru), [russvet.ru](http://russvet.ru), [b2b.u-energo.ru](http://b2b.u-energo.ru), [e96.ru](http://e96.ru), [energnew.ru](http://energnew.ru), [www.poryadok.ru](http://www.poryadok.ru), [www.opttorg.su](http://www.opttorg.su), [logan-electro.ru](http://logan-electro.ru), [ochad-shop.ru](http://ochad-shop.ru), [www.tgsmit.ru](http://www.tgsmit.ru), [www.toledonn.ru](http://www.toledonn.ru), [www.td-gratis](http://www.td-gratis), [krep-electro.ru](http://krep-electro.ru), [www.uralhoztorg.ru](http://www.uralhoztorg.ru) - [13].

Заседание коллегии, состоявшееся 18.08.2015, было перенесено согласно обоюдному обращению сторон и состоялось 10.11.2015 с предварительным извещением сторон в виде уведомлений от 26.08.2015.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2015, представил дополнительные пояснения к отзыву, доводы которого сведены к следующему:

- визуальные отличия оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] заключаются в том, что в знаке [1] присутствует изобразительный элемент, а словесный элемент «Ledard» имеет графические и цветовые отличия по сравнению с противопоставленным знаком [2];

- образ, формируемый знаком [1], отличен от образа противопоставленного знака [2], что исключает возможность смешения данных товарных знаков при их зрительном восприятии;
- звук «д» является сильной фонемой в словесном элементе «Ledard» оспариваемого товарного знака [1];
- из сопоставления содержания и выполнения оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] очевидно, что при восприятии этих знаков представления о них не соединяются по всей совокупности;
- знаки «ledard» и «Lezard», охраняемые в отношении однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ, сосуществуют в различных странах мира;
- возражение, поступившее 06.03.2015, не содержит фактических сведений о реальном смешении сравниваемых товарных знаков [1] и [2] в гражданском обороте на территории Российской Федерации;
- в возражении, поступившем 06.03.2015, не представлено каких-либо доказательств и сведений о введении потребителя в заблуждение относительно товара или их изготовителя;
- представленные таможенные декларации [3] в основном датированы более поздними датами по сравнению с датой приоритета оспариваемого знака [1];
- часть деклараций [3] за 2011 год не содержат разрешительного штампа таможенного органа, без наличия которого невозможно судить о том, что ввоз на территорию Российской Федерации был осуществлен до даты приоритета (14.06.2012) знака [1];
- доказательств того, что товары, вводимые в гражданский оборот под товарным знаком [1], воспринимаются потребителями в качестве товаров, маркируемых знаком [2] или товаров того же изготовителя, лицом, подавшим возражение, не представлено;
- оспариваемый товарный знак [1] был введен в гражданский оборот первоначальным правообладателем (ООО «Дистрибьюторский центр «ТАЙПИТ») и активно использовался им на реализуемой продукции, начиная с 2010 года;

- поставки и реализация товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком [1], осуществлялись и осуществляются в настоящее время во многих регионах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Воронежская область, Ростовская область, Екатеринбург, Свердловская область и т.д.);

- в результате длительного, широкого и интенсивного использования оспариваемого товарного знака [1] его правообладателем в отношении товаров, указанных в перечне, он стал широко известен потребителям, что исключает возможность смешения с противопоставленным товарным знаком [2].

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие источники информации:

- распечатка толкования слов «ассоциироваться», «ассоциация» по Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова, [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru) – [14];

- распечатка толкования слов «целый», «в целом» по Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова, [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru) - [15];

- распечатка публикации сведений по международной регистрации №1185663, [www.wipo.int](http://www.wipo.int). - [16];

- распечатка публикации решения Роспатента от 26.06.2015 по международной регистрации №1185663, [www.wipo.int](http://www.wipo.int). - [17];

- распечатка публикации сведений по международной регистрации №1136584, [www.wipo.int](http://www.wipo.int). - [18];

- распечатка публикации сведений по международной регистрации №1037646. [www.wipo.int](http://www.wipo.int). - [19].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 06.03.2015, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (14.06.2012) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.



В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 489757 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «ledard» выполнен строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Изобразительный элемент в виде квадрата и расположенной внутри него стрелки изображен слева от словесного элемента

«ledard». Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в красно-черном цветовом сочетании.

Противопоставленный в возражении товарный знак **Lezard** по свидетельству № 370917 [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 06, 09, 11, 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак [1] ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несёт.

Согласно представленным материалам [3-5] продукция электротехнического назначения, а также светильники лица, подавшего возражение, присутствует на рынке Российской Федерации и маркируется обозначением «Lezard».

Согласно документам [7-12] продукция правообладателя (в том числе, при содействии официального дистрибьютора – «Торгово-промышленная группа Тайпит») электротехнического профиля также присутствует на рынке Российской Федерации и маркируется обозначением «ledard».

Документального подтверждения того, что потребители в действительности путают обозначения «Lezard» [2] и «ledard» [1], не разделяют их и, вследствие чего, вводятся в заблуждение относительно товара или его изготовителя, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 09, 11 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака [2], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («оборудование электротехническое» - 09 класс МКТУ, «приборы и установки осветительные» - 11 класс МКТУ), совпадают по назначению (электротехнического профиля, для освещения) и кругу потребителей.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представлений об изготовлении, реализации сравниваемых выше товаров одним предприятием.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, являющихся однородными части товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Правообладатель в отзыве по мотивам возражения, поступившего 06.03.2015, не возражал против однородности анализируемых товаров.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал их различие, обусловленное тем, что сравниваемые слова «ledard» и «Lezard» являются короткими, в связи с чем, каждая буква и звук играют существенную роль. Сравнимые элементы отличаются согласными звуками «-d-» [1] и «-z-» [2], которые произносятся максимально отчетливо и звонко, что в целом приводит к различному звучанию элементов.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений показал следующее. Согласно сведениям из словарей [6] противопоставленный товарный знак [2] в переводе с французского языка на русский язык имеет семантическое значение «ящерица». Согласно тому же источнику словесный элемент «ledard» товарного знака [1] представляет собой сочетание частицы «le» и слова «dard», написанные слитно. Частица «le»

предшествует существительному «dard», которое означает «копье, дротик, гарпун» ([6], <http://www.lingvo-online.ru>). В связи с чем, сравниваемые знаки [1] и [2] формируют у потребителя разные семантические образы: «ящерица» и «копье, дротик, гарпун».

Использование изображения ящерицы совместно со словесным элементом «Lezard» согласно источнику [4] подчеркивают однозначное смысловое восприятие этого словесного элемента с лексическим значением «ящерица».

Изобразительный элемент в виде стрелки, расположенной внутри квадрата, усиливают смысловое восприятие словесного элемента «ledard» оспариваемого товарного знака [1] в значении «копье, дротик, гарпун».

При сравнении оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2] по признакам графического сходства отмечается визуальное отличие, обусловленное разным общим зрительным впечатлением: знак [1] выполнен в красно-черном цветовом сочетании, содержит изобразительный элемент в виде квадрата и вписанной в него стрелы, словесный элемент «ledard» выполнен оригинальным шрифтом; знак [2] является словесным, первая его буква выполнена заглавной, остальные – строчными, при его написании использован стандартный шрифт.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2]. Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Также следует отметить, что согласно данным [16-19] знаки «ledard» и «Lezard» сосуществуют в разных странах мира, при этом правовая охрана им была предоставлена в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ.

По совокупности представленных доказательств коллегией также учтено длительное и интенсивное использование оспариваемого товарного знака [1] в период с 2010 по 2015 года в отношении товаров электротехнического профиля, о чем свидетельствуют распечатки страниц Интернет-каталогов, документы об

участии в выставках, каталоги позиционируемой продукции, договоры поставок, товарные накладные и иная сопроводительная документация [7-13].

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 489757.**