

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2021, поданное компанией ЭлДжи Корп., Сеул, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740121, при этом установила следующее.

Обозначение « **LG Eclair** » по заявке №2020740121 подано 29.07.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 29.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740121 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

[1] - «ECLAIR» по международной регистрации №876525, с приоритетом от 03.12.2004, на имя YMAGIS, 106-108 rue La Boetie F75008 Paris, для однородных товаров 09 класса, см. информацию на сайте wipo.int/madrid/monitor/en/;

[2] - «» по международной регистрации №1008697 с приоритетом от 09.03.2009, зарегистрированной на имя NEEC AUDIO BARCELONA, S.L., P.I. Zona Franca C/ Motores, 166-168 E-08038 BARCELONA, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания для товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель не согласился с выводом Роспатента о сходстве сопоставляемых обозначений. В частности, заявитель возражает против признания сходными заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], так как они отличаются фонетически и графически за счет присутствия в противопоставленном товарном знаке дополнительных изобразительных элементов.

Кроме того, в отличие от всех противопоставленных товарных знаков, в заявленном обозначении присутствует сильный буквенный элемент LG, который является наименованием бренда компании-заявителя.

Учитывая изложенное заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020740121 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2022, заявителем представлено ходатайство о переносе рассмотрения возражения ввиду ведения переговоров с владельцем противопоставленного товарного знака по международной регистрации №876525, к которому приложено копия предложений заявителя о получении

письма-согласия от 01.03.2022 и 19.09.2022, а также было пояснено, что в случае отказа от предоставления письма-согласия в ответ на корреспонденцию от 19.09.2022, заявитель планируется обратиться в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Коллегия рассмотрела поступившее ходатайство и отказала в его удовлетворении, так как данное предложение со стороны заявителя направляется повторно, однако ни письмо-согласие не было получено к дате рассмотрения возражения, а также отсутствуют гарантии получения согласия. Что касается процедуры досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков, в случае, если такая процедура не начата на момент обращения с возражением, то данные обстоятельства могут быть новыми при последующем обжаловании решения Роспатента в судебном порядке. Однако затягивать административное производство на неопределенный срок является нецелесообразным и не отвечающим целям административного разрешения споров. Кроме того, коллегия обращает внимание, что заявитель не сообщал в своём ходатайстве о переговорах по преодолению противопоставления с товарным знаком [2].

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2020) поступления заявки №2020740121 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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 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 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « **LG Eclair** » по заявке №2020740121 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации [1] «ECLAIR» по международной регистрации №876525, с приоритетом от 03.12.2004, выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, photographic, optical, cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound, data or images; records, discs, tapes and cassettes and any other sound, data, audio and/or video recording, transmission and reproduction media and including: videodiscs, CDs, audio-video compact discs, optical compact discs, CD-ROMs, optical data media, projection screens, video cassettes, cinematographic films; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines data processing and computer equipment; telecommunications apparatus and instruments; recorded computer software, computer programs; database server centres, databases, search engines (software), computer apparatus (instruments) for accessing multimedia data banks; image, sound, text, multimedia and audiovisual data banks, databases (Научные, морские, геодезические*

аппараты и приборы, аппараты и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством, фотографические, оптические, кинематографические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные и обучающие аппараты и инструменты; аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука, данных или изображений; записи, диски, ленты и кассеты и любые другие носители звука, данных, аудио- и/или видеозаписи, передачи и воспроизведения, в том числе: видеодиски, компакт-диски, аудио-видео компакт-диски, оптические компакт-диски, компакт-диски, оптические носители данных, проекционные экраны, видеокассеты, кинофильмы; автоматы и механизмы для монетоприемников; контрольно-кассовые машины, вычислительные машины обработки данных и компьютерная техника; телекоммуникационная аппаратура и инструменты; записанное программное обеспечение для ЭВМ, программы для ЭВМ; серверные центры баз данных, базы данных, поисковые системы (программное обеспечение), компьютерная техника (инструменты) для доступа к банкам мультимедийных данных; изображения, звук, текст, мультимедийные и аудиовизуальные банки данных, базы данных)».

Противопоставленный знак [2] «» по международной регистрации №1008697 с приоритетом от 09.03.2009, состоит из словесного элемента ECLER, выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде темного квадрата с белой фигурой внутри него. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Loudspeaker boxes, amplifiers, equalizers, sound mixing tables, electric cables (conductors), accessories for videos and cabinets for loudspeakers* (Ящики для громкоговорителей, усилители, эквалайзеры, столы для микширования звука, электрические кабели (проводники), аксессуары для видео и шкафы для громкоговорителей)».

Анализ сходства обозначения по заявке №2020740121 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются словесными, при этом в них присутствует тождественный словесный элемент «ECLAIR», который в заявленном обозначении занимает доминирующее положение, а в противопоставленном товарном знаке является единственным элементом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фонетически и графически сходными друг с другом за счет вхождения в их состав идентичного словесного элемента.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, однако учитывая, что заявленное обозначение является словесным, анализ сходства производится по правилам сравнения словесных элементов, то есть сопоставлению подлежит заявленное обозначение и словесный элемент противопоставленного товарного знака [2], то есть «LG Eclair» и «ECLER».

Фонетически сопоставляемые словесные элементы «Eclair» и «ECLER» являются сходными, так как воспроизводятся как «ЭКЛЕР»/ «ЭКЛЭР», при совпадении написания первого слога и отличающемся написании, но одинаковом звучании второго слога «air» и «ER».

Графически сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как слова являются вымышленными.

Графические отличия не опровергают фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

Таким образом, обозначение по заявке №2020740121 является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-2].

Что касается доводов заявителя о том, что несходство обозначений обусловлено присутствием в заявленном обозначении буквенного элемента LG, который ассоциируется исключительно с наименованием компании-заявителя, то коллегия полагает, что данный довод не опровергает сходства доминирующих элементов сопоставляемых обозначений. Заявленное обозначение состоит из двух

частей – буквенного «LG» и словесного «Eclair». При этом даже известность потребителям буквенного обозначения «LG» не отменяет нарушения исключительных прав третьих лиц при добавлении к этому известному элементу слова «Eclair» сходного до степени смешения с товарными знаками других правообладателей. При этом элементы «LG» и «Eclair» никак не связаны друг с другом по смыслу, не образуют качественно иной уровень восприятия слова Eclair.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ, присутствующих в противопоставленных перечнях товарных знаков [1-2], показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«аудиоколонки, аудиодинамики, аудиогромкоговорители; громкоговорители; спикер-микрофоны, микрофоны для аудиоколонок, аудиодинамиков, громкоговорителей; беспроводные аудиоколонки, аудиодинамики, громкоговорители для помещений и для улицы; wi-fi-колонки, wi-fi-динамики, wi-fi-громкоговорители; беспроводные наушники/беспроводные головные (телефонные) гарнитуры; звуковые колонки-панели, саундбары (акустические системы в виде колонок-панелей); бытовая электроника, а именно: усилители звука, беспроводные аудиоколонки, беспроводные аудиодинамики, беспроводные аудиогромкоговорители, аудиоприемники, динамики, аудио и видеоприемники; телевизоры, аудиодекодеры, видеodeкодеры»* могут быть отнесены к родовой группе товаров «оборудование для записи и воспроизведения информации».

Данные товары однородны следующим товарам 09 класса МКТУ *«аппараты и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука, данных или изображений; телекоммуникационная аппаратура и инструменты»* противопоставленного товарного знака [1], товарам *«ящики для громкоговорителей, усилители, эквалайзеры, столы для микширования звука»* противопоставленного товарного знака [2], так как сопоставляемые товары представляют собой устройства одной родовой группы (оборудование для записи и воспроизведения информации), имеют одинаковое назначение, связанное с передачей звуков, а также сходные потребительские свойства (воспроизведение

звука), следовательно, сопоставляемые товары являются в высокой степени однородными.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*электрические аудиокабели/акустические кабели и звуковые разъемы, и кабели и разъемы для аудиоколонок, аудиодинамиков, громкоговорителей, устройства преобразования энергии, преобразователи мощности и инвертирующие усилители мощности/силовые инверторы*» относятся к родовой группе товаров «Вспомогательные узлы, детали и аксессуары для оборудования различного назначения».

Данные товары однородны следующим товарам 09 класса МКТУ «*аппараты и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством*» противопоставленного товарного знака [1] «*электрические кабели (проводники), аксессуары для видео и шкафы для громкоговорителей*» противопоставленного товарного знака [2]. Сопоставляемые товары представляют собой внутренние узлы и детали акустического оборудования, имеют сходное назначение (обеспечение передачи звука), поэтому являются однородными друг другу.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Учитывая высокую степень однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, а также установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, следует сделать

вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Следовательно, обозначение по заявке №2020740121 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходное до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2021.