

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.02.2009, поданное фирмой ЛУК ЛАМЕЛЛЕН УНД КУПЛЮНГСБАУ БЕТАЙЛИГУНГС КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №731625, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №731625 с конвенционным приоритетом 17.05.1999, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.11.1999 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 04, 07, 09, 12, 25 и услуг 37, 40 и 41 класса МКТУ, указанных в перечне товаров и услуг. Датой территориального расширения на территорию Российской Федерации является 04.05.2006.

Знак по международной регистрации №731625 включает словесный элемент «LUK», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «U» в обозначении расположена внутри буквы «L». Словесный элемент выполнен в нижней части квадрата желтого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 07.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны

на территории Российской Федерации международной регистрации №731625.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №731625 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «LUK» по международной регистрации №731625 сходен до степени смешения с товарными знаками «LUK», зарегистрированными в Российской Федерации за №141747 и №160963 на имя другого лица в отношении однородных товаров 04, 07, 09 и 25 классов МКТУ. Заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, однако оно не было принято при вынесении решения, поскольку было оформлено ненадлежащим образом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.02.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.11.2008. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые обозначения несходны до степени смешения по графическим, фонетическим и семантическим критериям. Заявитель представил надлежаще оформленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, и просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану в отношении товаров 04, 07, 09, 12 и услуг 37, 40 и 41 классов МКТУ, в соответствии с корректировкой перечня товаров и услуг, произведенного МБ ВОИС. Заявитель не оспаривает сходства в отношении товаров 25 класса МКТУ и согласен с их исключением.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (04.05.2006) международной регистрации №731625 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному

производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №731625, как указано выше, представляет собой словесный элемент «LUK», вписанный в квадрат желтого цвета. Буква «U», выполненная мелким шрифтом, расположена над ножкой буквы «L». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки №141747 и №160963 являются комбинированными, включают в свой состав словесные элементы «LUK», выполненные оригинальным шрифтом, где нижняя ножка буквы «L» сливается снизу с последней буквой «K». Буква «U» выполнена мелким шрифтом и помещена между буквами «L» и «K». Словесные элементы расположены в квадрате черного цвета.

Анализ фонетического сходства обозначений показал, что, несмотря на оригинальное графическое написание, словесные элементы “LUK” противопоставленных товарных знаков воспринимаются именно как словесный элемент “LUK”, что позволяет говорить о фонетическом сходстве обозначений.

Анализ графического сходства показал, что, несмотря на определенные отличия в цветовом и шрифтовом исполнении, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, ввиду одинакового расположения всех букв, отличия заключаются в различном цветовом исполнении фона и различном написании букв.

Семантическое сходство не установлено, ввиду отсутствия у элемента «LUK» семантического значения.

Таким образом, утверждение заявителя, что сравниваемые знаки не имеют фонетического, графического и семантического сходства, нельзя признать убедительным, поскольку входящие в их состав словесные

элементы «LUK» фонетически тождественны. Графически сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Изложенное позволяет сделать вывод, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг показал, что товары 04, 07, 09, 12 и услуги 37, 40 и 41 классов МКТУ международной регистрации №731625 являются однородными товарам 04, 07, 09, 12 и услугам 37, 40 и 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, так как относятся к одному виду и имеют общее назначение (автомобильные жидкости, детали, услуги, связанные с автомобилями и их обслуживанием и ремонтом).

Однако, учитывая наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков №141747 и №160963, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение и предоставить правовую охрану в отношении товаров 04, 07, 09, 12 и услуг 37, 40 и 41 классов МКТУ, указанным в международной регистрации №731625 с учетом внесенных изменений.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.02.2009, отменить решение Роспатента от 07.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №731625 в отношении товаров 04, 07, 09, 12 и услуг 37, 40 и 41 классов МКТУ.