

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.12.2013, поданное Щегловым Александром Федоровичем, г. Белгород, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742990, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011742990 с приоритетом от 27.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное комбинированное обозначение выполнено на фоне квадрата белого цвета, очерченного контуром голубого цвета. В левом нижнем и правом верхнем углах обозначения в хаотическом порядке расположены квадраты синего, белого, голубого и красно-фиолетового цветов, которые в виде пиксельной мозаики образуют геометрические фигуры, а в центре квадрата сливаются в фантазийное изображение голубого цвета с вкраплениями белых, синих и красно-фиолетовых квадратов. В нижней правой части расположен словесный элемент «ЦИФРОМАРКЕТ», выполненный прописными буквами красно-фиолетового цвета оригинальным шрифтом в виде пиксельной мозаики с вкраплениями голубых квадратов. В верхней левой части обозначения находится стилизованный овал, образованный двумя несоединяющимися ассиметричными по толщине дугами синего цвета. Внутри овала расположен словесный элемент «ТехноЛюкс», выполненный

оригинальным шрифтом синего цвета, причем прописные буквы «Т», и «Л» выполнены без подчеркивания, а строчные буквы – с подчеркиванием линией синего цвета.

Роспатентом 26.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесные элементы «Техно» и «Люкс» («Техно» - первая часть сложных слов со значением технологический» «Люкс» - лучший по оборудованию, обслуживанию; высшего класса, разряда, сорта, см. Толковый словарь русского языка, М.: «Русский язык», 1999, стр. 337, 797) являются неохранными элементами обозначения, поскольку указывают на качество и свойство услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком со словесным элементом «Технолюкс» (свидетельство №352069 с приоритетом от 30.10.2007), зарегистрированным на имя ООО «Технолюкс-Н», 109017, Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель признает обоснованность доводов экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №352069 не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2011742990 в качестве товарного знака, в связи с чем предоставил предусмотренное законодательством письмо-согласие;

- учитывая, что правообладатель старшего знака работает на рынке черного металлопроката, а заявитель является одним из ведущих игроков на рынке цифровой

электроники Черноземья, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- словесный элемент заявленного обозначения «ТехноЛюкс» является охраноспособным обозначением;

- анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ТехноЛюкс» не имеет семантики, является сложным, образованным из многозначных слов «техно» и «люкс», при этом толкование смысла слова «Техно-Люкс» требует рассуждения и домысливания;

- довод экспертизы о том, что обозначение «ТехноЛюкс» будет восприниматься потребителем в качестве описательного, не является обоснованным;

- вышеуказанное подтверждается практикой Роспатента по регистрации товарных знаков, аналогичных заявленному обозначению, а именно, существуют следующие товарные знаки: «ТЕХНОЛЮКС» (свидетельство №352069); «ЛЮКС ГАЛЕРЕЯ» (свидетельство №499337); «Техно Форум» (свидетельство №499459); «ТехноКлюч» (свидетельство №382351); «ТЕХНОКУХНИ» (свидетельство №446938); «ТермоТехно» (свидетельство №382849); «Техно Дент» (свидетельство №356950); «Техно Прогресс» (свидетельство №298698); «ТехноКров» (свидетельство №258840); «ТехноОйл» (свидетельство №468362); «Техно Выгода» (свидетельство №274424); «Техно Прогресс» (свидетельство №336248); «ТехноАзия» (свидетельство №361578); «Техно Сила» (свидетельство №268157); «АмилоЛюкс» (свидетельство №317059); «ГлюкоЛюкс» (свидетельство №310041); «Люкс Климат» (свидетельство №474022); «Люкс Роял» (свидетельство №494032).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011742990 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

1. письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака - ООО «Технолюкс-Н»;

2. сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесными элементами «Техно» и «Люкс».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.12.2011) поступления заявки №2011742990 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Заявленное обозначение по заявке №2011742990 является комбинированным. В левой нижней и правой верхней частях обозначения в

хаотическом порядке расположены квадраты синего, белого, голубого и красно-фиолетового цветов, которые в виде пиксельной мозаики образуют геометрические фигуры, а в центре квадрата сливаются в фантазийное изображение голубого цвета с вкраплениями белых, синих и красно-фиолетовых квадратов. В нижней правой части расположен словесный элемент «ЦИФРОМАРКЕТ», выполненный прописными буквами красно-фиолетового цвета оригинальным шрифтом в виде пиксельной мозаики с вкраплениями голубых квадратов. В верхней левой части обозначения находится стилизованный овал, образованный двумя несоединяющимися ассиметричными по толщине дугами синего цвета. Внутри овала расположен словесный элемент «ТехноЛюкс», выполненный оригинальным шрифтом синего цвета, причем прописные буквы «Т», и «Л» выполнены без подчеркивания, а строчные буквы – с подчеркиванием линией синего цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В части приведенных в решении Роспатента от 26.07.2013 доводов о неохраноспособности словесного элемента «ТехноЛюкс» необходимо отметить следующее.

Обозначение «ТехноЛюкс» состоит из двух значимых слов русского языка, имеющих определенное семантическое значение («Техно» - 1. начальная часть сложных слов, вносящая значение «технологический»; 2. направление современной танцевальной музыки, см. <http://slovari.yandex.ru> (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова, 2000), и «Люкс» - 1. единица освещённости; 2. лучший по оборудованию, обслуживанию номер гостиницы, вагон, салон, каюта; 3. высшего класса, разряда, сорта, см. см. <http://slovari.yandex.ru> (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992)).

Образованное из многозначных слов «Техно» и «Люкс» словосочетание «ТехноЛюкс» не имеет конкретного смыслового значения, смысловое значение его для каждого потребителя представляется весьма субъективным, требует рассуждений, ассоциаций, домысливания, следовательно, словесный элемент «ТехноЛюкс» не является прямой характеристикой услуг 35 класса МКТУ, указывающей на какие-либо свойства или качество.

Оценивая изложенные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о несоответствии словесного элемента «ТехноЛюкс» положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 14 83 Кодекса.

Вместе с тем, основанием отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742990 послужило его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения в отношении однородных услуг товарного знака по свидетельству №352069.

Противопоставленный товарный знак  **ТЕХНОЛЮКС** Хорошие времена на стали по свидетельству №352069 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в идее абстрактной геометрической композиции из окружностей различного диаметра, а также словесные элементы «ТЕХНОЛЮКС» и «ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА НАСТАЛИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №352069, основанное на наличии в их составе индивидуализирующих словесных элементов «ТехноЛюкс» и «ТЕХНОЛЮКС», а также однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 26.07.2013, о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №352069.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №352069, согласно которому ООО «Технолюкс-Н» не возражает

против государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742990 в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; фотокопирование».

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 26.07.2013 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742990 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.12.2013, отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011742990.