

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 27.07.2012, поданное ООО «завод Ленком», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725780/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «Ленком» по заявке №2010725780/50 с приоритетом от 10.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам, а именно:

- с товарным знаком «Аленком» (свидетельство №426754 с приоритетом от 12.03.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 класса

МКТУ на имя Носова Андрея Вячеславовича, 141600, Московская обл., г. Клин, ул. 23 Октября, д. 62;

- со словесным знаком «LEMCON» (международная регистрация №767588 с конвенционным приоритетом от 11.06.2001), получившим правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ на имя Lemminkainen Oyj, Salmisaarenaukio 2 FI-00180 Helsinki.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Ленком», «Аленком» и «LEMCON».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.07.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Ленком» и противопоставленные товарные знаки «Аленком», «LEMCON» не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически и графически, а также не ассоциируются друг с другом семантически;

- разное звуковое восприятие сравниваемых обозначений «Ленком» и «Аленком» обусловлено наличием в противопоставленном товарном знаке начальной буквы «А», формирующий фонетическое восприятие знака, а противопоставленный знак «LEMCON» содержит в своем составе букву «С», которая российским потребителем может быть воспринята как русская «С», следовательно, противопоставленный знак может быть прочтен как «ЛЕМСОН», что обуславливает вывод о явном фонетическом отличии сравниваемых обозначений;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения «Ленком», «Аленком» и «LEMCON» не обладают определенным смысловым значением, они, тем не менее, не ассоциируются друг с другом в семантическом отношении, поскольку обозначение «Ленком» воспроизводит название знаменитого Московского театра «Ленком», что обуславливает отличие заявленного обозначения от фантазийных противопоставленных товарных знаков;

- заявленное комбинированное обозначение имеет выразительную графику, в то время как противопоставленные товарные знаки выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, и, кроме того, противопоставленный знак «LEMCON» выполнен буквами латинского алфавита, имеющими иное начертание, чем буквы русского алфавита в слове «Ленком», в связи с изложенным можно сделать вывод о разном визуальном восприятии сравниваемых обозначений;

- товары 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «Аленком» не являются однородными товарам 06 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку сопоставляемые товары производятся на разном оборудовании, имеют различное производственное назначение, ценовую характеристику, относятся к разным товарным рынкам.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (10.08.2010) поступления заявки №2010725780/50 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).

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 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 №2010725780/50 является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, правый край которого выполнен в зеленом цвете, а остальная часть – в желтом. На фоне прямоугольника изображен контур прямоугольного треугольника в виде стилизованной крыши с незавершенной левой частью, выполненной двойной линией. Над горизонтальной линией треугольника

расположен словесный элемент «Ленком», выполненный в кириллице оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №426754 [1] является словесным и представляет собой слово «Аленком», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №767588 [2] также является словесным и представляет собой слово «LEMCON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

В результате сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегия палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения, включающего словесный элемент «Ленком» и противопоставленного товарного знака «Аленком» [1] на предмет их тождества и сходства показал, что сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия, обусловленные наличием в противопоставленном товарном знаке первой буквы «А», в значительной степени определяющей звучание всего обозначения в целом. Также необходимо отметить, что комбинированное заявленное обозначение в силу своего оригинального графического исполнения производит иное зрительное впечатление, чем словесный товарный знак «Аленком», выполненный стандартным шрифтом. Разницу семантического восприятия сравниваемых обозначений «Ленком» и «Аленком», несмотря на отсутствие у них конкретного словарного значения, обуславливает также совпадения обозначения «Ленком», являющегося отличительной частью фирменного наименования заявителя, с названием известного Московского театра «Ленком» («Московский театр имени Ленинского комсомола»). Аббревиатура «Ленком» известна российскому потребителю, в связи с чем отсутствует возможность

ассоциирования обозначений «Ленком» и «Аленком» друг с другом, и, следовательно, вывода об их принадлежности одному и тому же лицу.

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель по рассматриваемой заявке ООО «завод Ленком» осуществляет производство различной строительной арматуры для изготовления заборов и ограждений, в этой связи регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке №2010725780/50 испрашивается в отношении таких товаров 06 класса МКТУ как «арматура строительная, в том числе сетка арматурная; каркасы строительные; конструкции передвижные; конструкции стальные; материалы, армирующие строительные; ограды, в том числе сетка ограждающая; пружины; решетки; стержни [скобяные изделия]; тросы; цепи». В то же время правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] по свидетельству №426754 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, которые могут быть отнесены к категории мелких скобяных изделий, изделий металлических общетехнического назначения и сплавов обычных металлов, а именно таких товаров как «болты, болты с проушиной, зажимы, замки висячие, замки для транспортных средств [металлические], замки, запоры [за исключением электрических], замки, ленты для обвязки или упаковки, припой твердые, припой золотой, припой серебряный, проволока для антенн, проволока для мягкой пайки, проволока из обычных металлов, проволока из сплавов обычных металлов [за исключением плавкой проволоки], проволока медная неизолированная, проволока стальная, прокладки, прутки для твердой пайки, прутки для твердой пайки и сварки, сплавы на основе олова с серебряным покрытием, сплавы обычных металлов, сплавы серебро-никель, средства обвязочные, средства обвязочные для снопов металлические». Сравниваемые товары 06 класса МКТУ имеют разное назначение, рынок сбыта и технологию производства, а, следовательно, не могут рассматриваться потребителем в качестве однородных товаров.

В связи с разницей восприятия сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства, а также неоднородностью товаров 06 класса МКТ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени их смешения.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «Ленком» и противопоставленного знака «LEMCON» [2] по международной регистрации №767588 также показал имеющуюся разницу в звуковом восприятии словесных элементов, входящих в их состав, выраженную в наличии несовпадающих слогов и их расположении в сравниваемых знаках («лен-ком» и «лем-кон»). Кроме того, при сопоставлении комбинированного заявленного обозначения со словесным элементом «Ленком», выполненным буквами кириллицы, и противопоставленного словесного товарного знака «LEMCON», выполненного буквами латинского алфавита, можно сделать вывод о том, что эти знаки отличаются визуально за счет разного начертания букв кириллицы и латиницы, а также за счет использования в заявленном обозначении оригинальной графики изобразительного элемента. Что же касается семантики сравниваемых обозначений, то в отличие от фантазийного слова «LEMCON», слово «Ленком», как было указано выше, вызывает определенные смысловые ассоциации у российского потребителя. Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по международной регистрации №767588.

Анализ перечня товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что сравниваемые товары и услуги являются однородными ввиду того, что соотносятся как род/вид (металлические строительные материалы и услуги в области торговли), что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, несмотря на имеющуюся однородность товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], отсутствует вероятность смешения товаров, маркированных несходными обозначениями, в гражданском обороте.

Таким образом, принимая во внимание разницу восприятия сравниваемых обозначений коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в решение Роспатента от 28.04.2012, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010725780/50 товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ не являются обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 27.07.2012, отменить решение Роспатента от 28.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725780/50.