

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.09.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516032, поданное компанией Лего Джурис А/С, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013712878 с приоритетом от 17.04.2013 зарегистрирован 20.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №516032 на имя ООО «Лайтком», 117437, Москва, ул. Профсоюзная, 104 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором за №РД0211211, зарегистрированным в Роспатенте 24.11.2016, исключительное право на товарный знак отчуждено на имя Богданова Михаила Федоровича, 123007, Москва, Хорошевское ш., д. 50, корп. 2, кв. 216 (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №516032 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1508 Кодекса, а также пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- поскольку компания Лего Джурис А/С является одним из ведущих производителей игр и игрушек, предлагающихся к продаже в том числе и в России, владеет общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком «LEGO» №129, подача настоящего возражения является реализацией лица, его подавшего, права на защиту принадлежащего ему исключительного права на товарный знак;

- оспариваемый товарный знак «LEGOLED», в котором «LEGO» является фантазийным сильным элементом, а «LED» - описательным (светоизлучающий диод), сходен до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «LEGO»;

- сферы деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя товарного знака, предлагающего к продаже осветительные приборы с использованием светоизлучающих диодов LED, совпадают, при этом следует указать, что под контролем компании Лего Джурис А/С производятся и предлагаются к продаже товары с использованием светодиодов LED, а именно ночные светильники, лампы для чтения, фонарики и т.п., маркированные товарным знаком «LEGO» и обозначением «LED»;

- потребитель, осведомленный об общеизвестном товарном знаке «LEGO» ввиду его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации, ассоциирует оспариваемый товарный знак с лицом, подавшим возражение, что подтверждается социологическим исследованием, следовательно, имеются основания для вывода о введении потребителя в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, также обладает исключительным правом на серию сходных до степени смешения товарных знаков «LEGO», зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров и услуг:



- 1) «» по свидетельству №59114 с приоритетом от 01.02.1977 для товаров 28 класса МКТУ;

- 2) «**ЛЕГО**» по свидетельству №74727 с приоритетом от 13.06.1983 для товаров 28 класса МКТУ;



3) «» по свидетельству №161589 с приоритетом от 11.11.1996 для товаров 28 класса МКТУ;

4) «**LEGO CLASSIC**» по международной регистрации №688229 с приоритетом от 05.03.1998 для товаров 28 класса МКТУ;



5) «» по свидетельству №180989 с приоритетом от 25.06.1998 для товаров 14, 18, 24, 25 классов МКТУ;

6) «**LEGO**» по свидетельству №280003 с приоритетом от 21.11.2003 для товаров 16 класса МКТУ;



7) «» по международной регистрации №869258 с приоритетом от 11.11.2005 для товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 41 классов МКТУ;

8) «**LEGO**» по свидетельству №474693 с приоритетом от 09.12.2011 для товаров и услуг 09, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ;

- вышеуказанными товарными знаками «LEGO» маркируется широкий спектр товаров широкого потребления и связанных с ними услуг 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ;

- риск смешения товарных знаков, имеющих высокую степень сходства, в отношении товаров широкого потребления является более высоким, в силу чего диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные, может быть расширен.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516032 недействительным полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Информация о товарном знаке по свидетельству №516032;
- Информация о лице, подавшем возражение;

- Информация о правообладателе и использовании товарного знака по свидетельству №516032;

- Социологический опрос потребителей, подготовленный Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ»;

- Информация о товарных знаках лица, подавшего возражение;

- Фотографии и образцы продукции.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №516032, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 28 класса МКТУ, в отношении которых товарный знак «LEGO» признан общеизвестным, а также товары, в отношении которых зарегистрирована принадлежащая лицу, подавшему возражение, серия товарных знаков, не являются однородными товарам 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- несмотря на представленную заявителем информацию о том, что им производятся и предлагаются к продаже товары с использованием светодиодов LED, такие как ночные светильники, лампы для чтения, фонарики и т.п., сопоставляемые товары не являются однородными;

- упаковка продукции, предназначенная для маркировки системы «LEGOLED», исключает введение потребителя в заблуждение относительно принадлежности продукции лицу, подавшему возражение;

- материалы возражения и результаты социологического исследования достоверно не свидетельствуют о введение потребителя в заблуждение;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что им производится какая-либо продукция, тождественная продукции правообладателя оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою деятельность в разных сегментах рынка – производство конструкторов и производство светотехнической продукции;

- оспариваемый товарный знак «LEGOLED» является фантазийным и сам по себе не несет какой-либо информации ни о товаре, ни о производителе, которая могла бы ввести в заблуждение потребителей;

- система «LEGOLED» - это универсальная светодиодная система, выполненная на единых коннекторах и каучуковых проводах, которая, благодаря различным входящим в эту систему элементам, может быть выполнена в виде непрерывной световой конструкции различной сложности и метража.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №516032.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы (копии):

- Образцы упаковки товаров с оспариваемым товарным знаком;
- Каталог продукции «Декоративная светотехника», содержащий сведения о продукции с использованием оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.04.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1508 Кодекса, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №516032 с приоритетом от 17.04.2013 включает в свой состав изобразительный элемент в виде белого бокса с овальными краями и эффектом тени, на котором размещены друг под другом словесные элементы «СИСТЕМА» и «LEGOLED». Словесный элемент «СИСТЕМА» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, подчеркнут горизонтальной линией, указан в составе товарного знака в качестве неохраняемого. В свою очередь словесный элемент «LEGOLED» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом каждая буква выполнена в определенном цвете: L - в красном, E – в оранжевом, G – в желтом, O – в зеленом, L – в циан, E- в синем, D – в фиолетовом. На поверхности каждой из букв в слове «LEGOLED» расположены кружочки белого цвета. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «абажуры; лампочки для новогодних елок электрические (в том числе светодиодные); лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические;

люстры; отражатели для ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари, включенные в 11 класс; фонари осветительные».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанией Лего Джурис А/С лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516032.

В качестве основания для признания неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516032 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками [1] – [9], принадлежащими компании Лего Джурис А/С и включающими в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «LEGO» и его транслитерацию буквами русского алфавита «ЛЕГО».



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №59114 с приоритетом от 01.02.1977 является комбинированным, представляет собой квадрат черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «LEGO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки, гимнастические и спортивные принадлежности (за исключением одежды), елочные украшения».

Противопоставленный товарный знак «**ЛЕГО**» [2] по свидетельству №74727 с приоритетом от 13.06.1983 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ «игры и игрушки».



Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №161589 с приоритетом от 11.11.1996 является комбинированным, представляет собой квадрат серого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «ЛЕГО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения».

Противопоставленный знак «**LEGO CLASSIC**» [4] по международной регистрации №688229 с приоритетом от 05.03.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees» / «игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения».



Противопоставленный товарный знак «» [5] по свидетельству №180989 с приоритетом от 25.06.1998 является комбинированным, представляет собой квадрат красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «LEGO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 14 класса МКТУ «изделия из благородных металлов или покрытые ими, включенные в 14 класс; ювелирные изделия; часы и прочие хронометрические приборы, включенные в 14 класс», 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; сумки, мешки, пакеты, конверты, обертки, школьные портфели, ранцы и сумки, сумки для детей, начинающих ходить, спортивные сумки, напоясные сумки,

большие сумки для перевоза и переноса грузов, хозяйственные сумки, рюкзаки, дорожные сундуки, сумки, саквояжи, чемоданы, кошельки, портмоне, бумажники; зонты от дождя и солнца, трости», 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти», 25 класса МКТУ «одежда, обувь и головные уборы».

Противопоставленный товарный знак «**LEGO**» [6] по свидетельству №280003 с приоритетом от 21.11.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; все товары, включенные в данный класс».



Противопоставленный товарный знак «» [7] по международной регистрации №869258 с приоритетом от 11.11.2005 является комбинированным, представляет собой квадрат красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «LEGO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, electric and electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing

apparatus; software» / «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры», 16 класса МКТУ «paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers type; printing blocks» / «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские», 25 класса МКТУ «clothing, footwear, headgear» / «одежда, обувь, головные уборы», 28 класса МКТУ «games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees» / «игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения», 41 класса МКТУ «education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities» / «воспитание, образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Противопоставленный товарный знак «**LEGO**» [8] по свидетельству №474693 с приоритетом от 09.12.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров

и услуг 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, обучающие средства для преподавателей и педагогов, а именно загружаемое компьютерное программное обеспечение для дизайна и конструирования игрушек-конструкторов; загружаемые изображения для использования на компьютере в качестве фоновых изображений и экранных заставок; загружаемые компьютерные игры; обучающие средства для преподавателей и педагогов, а именно загружаемое компьютерное программное обеспечение для загрузки в удаленный компьютер изображений дизайна и конструирования игрушек-конструкторов; отражающие ярлыки, этикетки, бирки для ношения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий; очки солнцезащитные; циклы сувенирных видеозаписей о путешествиях; образовательные компьютерные программы, используемые для обучения математике, наукам и технологиям и для применения в автоматизированном проектировании игрушечных моделей и конструкций; аксессуары и принадлежности для компьютеров, а именно компьютерные кабели, интерфейсные аппаратные средства, используемые для подключения моделей роботов, моделей транспортных средств или других наборов конструкторов с электроприводом к компьютеру, через который оператор вычислительной машины управляет ими, а также карты памяти, используемые для настройки компьютера для этих целей; карты памяти USB, радиоприборы, проигрыватели компакт-дисков, компьютерные аппаратные средства и компьютерное программное обеспечение, MP3-плееры, цифровые кино-, теле, видео- и фотокамеры», 21 класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий;

приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам, бутербродницы; посуда для напитков; тарелки.», 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, предметы одежды, головных уборов и обуви, в том числе одежда для мужчин, женщин, детей и младенцев, в том числе футболки, тенниски, хлопчатобумажные рубашки, толстовки, пончо, шарфы, шейные платки, кашне, галстуки, банданы, предметы одежды, носимые на шее, колготки, трико», 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, услуги магазинов розничной продажи и услуги розничной продажи в онлайн-режиме в отношении игрушек, игрушек-конструкторов, игр, видеоигр, кинофильмов, одежды, часов, наручных часов, книг, подарков, рюкзаков, ручек, мебели и цепочек для ключей», 41 класса МКТУ «воспитание, образование; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, предоставление услуг онлайн-фан-клубов через Интернет для любителей игрушек-конструкторов; услуги воспитательно-образовательные и развлекательные, в том числе предоставление воспитательно-образовательных и развлекательных услуг в онлайн-режиме, а именно, интерактивных игр, активных игр, рассказов, комиксов, информации в области образования и развлечений, онлайн-компьютерных игр, видео, аудио и изображений с игрушками, карикатур, рисунков, мультфильмов, игрушек-конструкторов или роботизированных игрушек; образовательные и развлекательные средства, ресурсы, в том числе статьи и иллюстрации для родителей и педагогов, доступные через Интернет; развлечения, в том числе проведение мероприятий, вечеринок».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «**LEGO**» [9] по свидетельству №129 (признан общеизвестным с 25.10.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак признан общеизвестным для товаров 25 класса МКТУ «игры, игрушки».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №516032 и противопоставлений [1] - [9] на предмет их сходства показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «СИСТЕМА LEGOLED» состоит из двух не связанных друг с другом грамматически и лексически словесных элементов «СИСТЕМА» и «LEGOLED». При анализе оспариваемого товарного знака следует принять во внимание, что слово «СИСТЕМА» в его составе указано в качестве неохраняемого элемента, выполнено мелким шрифтом и занимает периферийное положение, в то время как основное внимание потребителя акцентируется на словесном элементе «LEGOLED», выполненном крупным шрифтом в оригинальной графической манере.

Исходя из положений, предусмотренных пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «LEGOLED», состоящий из двух словесных элементов «LEGO» и «LED», где «LEGO» - изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, а «LED» - устойчивая аббревиатура от словосочетания «light-emitting diode» (в переводе с английского языка означает «светодиод», см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод>), указывающая на область деятельности, связанную с осветительными приборами. В связи с описательным характером элемента «LED» внимание потребителя в обозначении «LEGOLED» акцентируется на его первую, фантазийную часть «LEGO».

В свою очередь слово «LEGO» и его транслитерация буквами русского алфавита «ЛЕГО» положены в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение. При этом словесные элементы «LEGO» / «ЛЕГО» занимают доминирующее положение в составе серии товарных знаков, либо являются их единственным индивидуализирующим элементом.

Полное вхождение в состав оспариваемого товарного знака изобретенного слова «LEGO», положенного в основу принадлежащей компании Лего Джурис А/С серии товарных знаков, среди которых товарный знак «LEGO» по свидетельству №129, признанный общеизвестным на территории Российской Федерации, предопределяет

возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя об отсутствии, по его мнению, однородности между товарами 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №516032, и товарами (услугами) 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем анализ перечней товаров и услуг сопоставляемых товарных знаков показал следующее.

Так, товары 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №516032 относятся к осветительным приборам и устройствам. Противопоставленные товарные знаки компании Лего Джурис А/С зарегистрированы для товаров 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ, являющихся товарами широкого потребления.

При этом такие товары 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «лампочки для новогодних елок электрические (в том числе светодиодные)» характеризуются совместной встречаемостью в гражданском обороте и одинаковым назначением (украшение елок) с товарами 28 класса МКТУ «елочные украшения», приведенными в перечнях противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4], [7]. В силу изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые товары относятся к категории однородных.

Установленное сходство сравниваемых товарных знаков, а также однородность вышеуказанных товаров 11 и 28 классов МКТУ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения друг с другом в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при рассмотрении настоящего дела необходимо принять во внимание, что используемый на протяжении длительного периода времени лицом, подавшим возражение, товарный знак «LEGO» [9] признан в установленном порядке

общеизвестным товарным знаком с 25.10.2005 (свидетельство №129) для товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки». Законодательством предусмотрено, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Лицом, подавшим возражение, представлен опрос общественного мнения, подготовленный Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», предметом которого являлось «Определение мнения респондентов о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей товаров,

маркированных товарными знаками «» и «LEGO».

Результаты опроса общественного мнения показали, что 75,2% респондентов ассоциируют товарный знак «» с детскими игрушками и конструкторами, т.е. товарами компании Лего Джурис А/С. По мнению более чем половины

респондентов (57,9%) обозначения «» и «LEGO» являются схожими в той или иной мере. На прямой вопрос о правообладателе товарного знака

«» более половины респондентов (58,6%) ответили, что правообладателем является компания Lego (Лего). Большинство участников опроса

(65,2%) посчитали, что товары, маркированные товарным знаком «», производятся либо компанией Lego (Лего), либо под ее контролем. Более половины респондентов (54,1%) говорят о том, что в случае, если в магазине им предложат

товары, маркированные обозначением «» вместо товаров «LEGO»

(«ЛЕГО»), они допускают покупку товаров, маркированных обозначением



« » вместо товаров «LEGO» («ЛЕГО»).

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что потребитель воспринимает сравниваемые обозначения как происходящие из одного коммерческого источника безотносительно фактической области применения



оспариваемого товарного знака « ».

В этой связи можно сделать вывод, что наличие сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «LEGO» («ЛЕГО»), зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ, к которым формально не относятся осветительные приборы и устройства, приведенные



в перечне оспариваемого товарного знака « », способна вызывать не соответствующие действительности представления об их принадлежности одному производителю даже в отношении неоднородных товаров.

Таким образом, в рассматриваемом споре имеет место высокая степень сходства средств индивидуализации компании Лего Джурис А/С, Дания и Индивидуального предпринимателя Богданова М.Ф. в виде товарных знаков со словесным элементом «LEGOLED» / «LEGO» («ЛЕГО»). При этом, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака не связаны между собой. Указанные обстоятельства создают риск введения потребителя в заблуждение.

О наличии риска смешения продукции лица, подавшего возражения, и правообладателя оспариваемого товарного знака, относящейся к осветительным приборам и устройствам, свидетельствуют материалы возражения, согласно которым под товарным знаком «LEGO» в гражданском обороте присутствуют не только разнообразные игрушки в виде конструкторов, но и осветительные устройства в виде брелков с фонариком и светильников.

Резюмируя все вышеизложенное и принимая во внимание все обстоятельства дела, следует признать, что доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №516032 предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 статьи 1508 Кодекса, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516032 недействительным полностью.