

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Тенсент Холдингс Лимитед, Каймановы Острова (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021712218, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение **LIGHTSPEED LA** по заявке № 2021712218, поданной 05.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

По рассматриваемой заявке установлен конвенционный приоритет от 10.09.2020 по дате подачи первой заявки – 018305102 в стране подачи заявки - ЕМ.

Роспатентом 08.06.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712218 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству №585314 с конвенционным приоритетом от 16.06.2009 – (1), зарегистрированным на Юниверсал Сериал Бас Имплиментерс Форум, Инк., США, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком **LITESPEED** по свидетельству №364873 с конвенционным приоритетом от 20.03.2007 – (2), зарегистрированным на Квест Софтвэар Инк., в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 06.10.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель является владельцем товарного знака

Lightspeed & Quantum Studios по свидетельству № 693891 с приоритетом от 12.02.2018 – (3), зарегистрированного для товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ.

Факт параллельной регистрации товарного знака заявителя (3) и противопоставленных товарных знаков (1, 2) позволяет сделать вывод о возможности регистрации и сосуществования заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2).

Заявленное обозначение имеет оригинальное графическое наполнение, комбинированную многоэлементную композиционную структуру, что наряду с

акцентным выделением отдельных составляющих создает в сознании потребителей неповторимый графический образ, который хорошо запоминается при восприятии и не может быть спутан с брендами иных производителей.

Выделению конечных двух букв словесного элемента «LIGHTSPEEDLA» серым цветом, позволяет воспринимать его в качестве двух отдельных составляющих, а именно - слова «LIGHTSPEED» и сложносокращенной конструкции «LA».

Принимая во внимание графические и смысловые особенности заявленного обозначения, где элемент «LA» - это сокращенное название города Лос-Анжелес, расположенного в Соединенных Штатах Америки, а слово «lightspeed» - в переводе с английского «скорость света», а также учитывая сферу деятельности заявителя, где компания Tencent Holdings Limited (KY), основанная в 1998 году, является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний в мире, то интеллектуальный образ заявленного обозначения будет интерпретирован потребителями как *«прогрессивная компьютерная студия, расположенная в Лос-Анджелесе»*, а знак в целом будет восприниматься в качестве индивидуального бренда компании-заявителя.

В то же время, противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, включает стилизованное изображение соединительного устройства для подключения к разъему USB, словесный элемент «CERTIFIED», расположенный в левой части знака, выполнен буквами латиницы небольшого размера стандартным шрифтом, расположенный в верхней части товарного знака (1) изобразительный элемент в виде вспышки, внутри которого расположен словесный элемент «LIGHTSPEED», выполненный буквами латиницы стандартным шрифтом с курсивным. При этом конечная часть «SPEED» данного словесного элемента выделена жирным шрифтом и изображением вспышки, тем самым привлекая дополнительное внимание при восприятии знака.

В противопоставленном товарном знаке (1) элемент «USB», который является основополагающим в серии товарных знаков его владельца, и выполняет основную роль товарного знака, в то время, как словесный элемент «LIGHTSPEED» занимает второстепенное, не доминирующее положение.

Таким образом, различия композиционного строения, вида и характера написания словесных составляющих, состава и расположения элементов создают разное зрительное впечатление при визуальном восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), ввиду чего они не могут рассматриваться как сходные до степени смешения по графическому критерию.

Фонетическое различие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что сравниваемые обозначения имеют разный состав и количество слов, гласных и согласных звуков, открытых и закрытых слогов, количество и расположение ударений, различные интонационные и артикуляционные особенности.

Учитывая сферу использования противопоставленного товарного знака (1) и известность компании-владельца, в семантическом плане данный товарный знак будет однозначно интерпретирован потребителями как *«сертифицированный интерфейс USB, обладающий высокой скоростью передачи информации»*.

Таким образом, с точки зрения семантики, противопоставленный товарный знак (1) и заявленное обозначение имеют разные интеллектуальные образы, что, в свою очередь, исключает возможность их смешения потребителями по семантическому критерию.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным. При этом сравниваемые словесные элементы «LIGHTSPEED» - «LITESPEED» имеют разные начальные части, ввиду чего будут создавать различные интеллектуальные образы у потребителей.

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) имеют различное количество слов и слогов, что обуславливает различие интонационных, ритмических и фонетических картин сравниваемых знаков, следовательно, не являются сходными по фонетическому критерию.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (2) - американская компания, которая является частью корпорации Dell и занимается производством компьютерного программного обеспечения. Данное противопоставленное обозначение используется для маркировки программы, обеспечивающей

высокоскоростное резервное копирование и восстановление баз данных серверов SQL.

Учитывая фактическое использование противопоставленного товарного знака (2) и сферу деятельности компании-владельца, его семантика будет интерпретирована как *«программа для быстрого копирования данных»*.

Следовательно, различная семантическая нагрузка сравниваемых обозначений нейтрализует относительное фонетическое сходство отдельных фонем заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2).

С учетом анализа, проведенного выше, можно сделать вывод о том, что противопоставленные товарные знаки (1, 2) не могут рассматриваться как препятствия в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021712218 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Информационные и словарные материалы в отношении семантики заявленного знака, противопоставленных знаков (1, 2);
2. Распечатки из сети Интернет сведений об использовании заявленного обозначения;
3. Распечатки с сайта Википедия сведений о компании-заявителе;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о владельце и использовании противопоставленного знака (1);
5. Распечатки из сети Интернет сведений о владельце и использовании противопоставленного знака (2).

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.09.2020) конвенционного приоритета заявки № 2021712218 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 обозначение по заявке № 2021712218 представляет собой



комбинированное обозначение **LIGHTSPEEDLA**,

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак  по свидетельству №585314 с конвенционным приоритетом от 16.06.2009 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «CERTIFIED» и «USB», расположенные на фоне стилизованного изображения соединительного устройства. В верхней части знака расположен словесный элемент «LIGHTSPEED» на фоне изобразительного элемента в виде вспышки.

- товарный знак **LITESPEED** по свидетельству №364873 с конвенционным приоритетом от 20.03.2007 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься

указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

Кроме того, коллегия также учитывала следующее.

В обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом, как правило, является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В заявленном обозначении графический элемент «LA» ввиду художественной проработки прочитывается с трудом и воспринимается как изобразительный элемент. В этой связи основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «LIGHTSPEEDLA».

При этом коллегия отмечает, что выделение в нем конечных двух букв серым цветом, позволяет воспринимать его в качестве двух самостоятельных элементов, а именно «LIGHTSPEED» и «LA» (что заявителем не оспаривается).

В противопоставленном комбинированном товарном знаке (1) словесные элементы «CERTIFIED» и «USB» являются неохраняемыми элементами, то есть слабыми элементами, а изобразительные элементы представляют собой фон, на котором расположены словесные элементы. Указанное позволяет сделать вывод, что основным элементом является - «LIGHTSPEEDLA».

Довод заявителя относительно того, что элемент «USB» является основополагающим серии товарных знаков (свидетельство №241118, международные регистрации №№ 1473393, 993574, 1667169, 1665532, 152351), принадлежащих правообладателю противопоставленного товарного знака (1), и выполняет основную

роль товарного знака, то он не может быть признан убедительным, поскольку в названных выше знаках данный элемент признан неохраняемым, кроме того, по знакам по международным регистрациям №1473393, №1523512 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

В противопоставленном товарном знаке (2) словесный элемент «LITESPEED» является единственным.

С учетом изложенного выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) обусловлено сходством их основных словесных элементов «LIGHTSPEEDLA» - «LIGHTSPEED» - «LITESPEED».

Фонетическое сходство словесных элементов «LIGHTSPEEDLA» - «LIGHTSPEED» обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Фонетическое сходство словесных элементов «LIGHTSPEEDLA» - «LITESPEED» обусловлено тождеством звучания частей [SPEED] и сходством звучания начальных частей [LIGHT-] – [LITE-], наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Провести оценку по семантическому фактору сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1, 2) не представляется возможным, поскольку обращение к словарно-справочным источникам показало, что слово «LIGHTSPEEDLA» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, слова «LIGHTSPEED» - «LITESPEED в переводе с английского языка на русский язык означают «скорость света» (см. Яндекс-переводчик). Вместе с тем, коллегия отмечает, что средний российский потребитель имеет средние познания в английском языке, в связи с чем будут восприниматься как фантазийные слова, выполненные буквами латинского алфавита.

Довод заявителя относительно того, что сравниваемые обозначения российским потребителем будут восприниматься в значении *«прогрессивная компьютерная студия, расположенная в Лос-Анджелесе»* (заявленное обозначение) – *«сертифицированный интерфейс USB, обладающий высокой скоростью передачи*

информации (противопоставленный товарный знак (1)) – «программа для быстрого копирования данных» (противопоставленный товарный знак (2)) носит декларативный характер и не подтвержден какими-либо материалами (например, результатами опроса).

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, вместе с тем, написание сравниваемых слов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении заявленных товаров и услуг:

- 09 класса МКТУ - программы игровые для компьютеров; игры компьютерные для мобильных и сотовых телефонов; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; картриджи для видеоигр; публикации электронные загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений загружаемые; оборудование компьютерное; устройства периферийные компьютеров; клавиатуры компьютеров; диски оптические; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; коврики для «мыши»; опоры для запястий при работе с компьютерами; компьютеры персональные переносные, ноутбуки; чехлы для переносных компьютеров; компьютеры планшетные; чехлы для планшетных компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; карты памяти для видеоигровых устройств; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; маркеры безопасности [средства шифрования]; флэш-накопители USB; телефоны мобильные, телефоны сотовые; футляры для смартфонов; пленка защитная для смартфонов; шнурки для мобильных телефонов; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; шлемы виртуальной реальности; дисплеи носимых мониторов; наушники; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; провода электрические; батареи электрические; устройства зарядные для

аккумуляторных батарей; магниты декоративные; фильмы мультипликационные; киноплёнки экспонированные; наушники-вкладыши; фотоаппараты; источники питания портативные;

- 42 класса МКТУ - разработка программного обеспечения; прокат программного обеспечения; услуги технические по загрузке видеоигр; предоставление веб-сайтов и веб-служб для управления в режиме онлайн игровым программным обеспечением для персональных компьютеров; обеспечение программное как услуга, а именно: обеспечение программное для регистрации времени в компьютерных играх и видеоиграх, обеспечение программное для отображения внутриигровых данных и очков, обеспечение программное для регистрации длины компьютерных игр и видеоигр, обеспечение программное для получения снимков экрана компьютерных игр и видеоигр, обеспечение программное для программных средств расширения функциональных возможностей компьютерных игр и видеоигр; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; разработка программного обеспечения для издательского дела; консультации в области информационных технологий; установка программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернета; мониторинг компьютерных систем с удалённым доступом; консультации в области дизайна веб-сайтов; хранение данных в электронном виде; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области информационной безопасности; дизайн художественный; дизайн промышленный; услуги по созданию образа [промышленная эстетика].

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класса МКТУ - usb-совместимые компьютеры и электронные устройства, а именно: компьютеры и аппаратные средства компьютеров, телевизоры, экраны плоские, приставки/декодеры телевизионные, компьютерные

игровые консоли, периферийные устройства компьютеров; usb-совместимое бытовое электрооборудование, а именно: кино-, фото-, и видеокамеры, камкордеры, аудио- и видеорекордеры и плееры, мр3-плееры, плееры для компакт-дисков, dvd-плееры, сотовые, мобильные телефоны, персональные цифровые помощники; usb-совместимые системы глобального позиционирования [gps], состоящие из компьютеров, компьютерного программного обеспечения, передатчиков, приемников и сетевых интерфейсных устройств; usb-совместимые электронные измерительные и тестирующие инструменты/приборы для разработки и тестирования свойств, совместимости, интероперабельности, функциональности, соответствия и соблюдения промышленных стандартов вышеперечисленных устройств, usb-совместимых компонентов и систем; usb-совместимые компьютерные кабели и соединители, коннекторы; компьютерное программное обеспечение, специально разработанное для контроля за управлением usb-совместимого хоста и устройств и для управления всеми вышеперечисленными устройствами; usb-совместимое компьютерное программное обеспечение для тестирования свойств, совместимости, интероперабельности, функциональности, соответствия и соблюдения промышленных стандартов компьютеров, электроники и телекоммуникационных изделий;

- 42 класса МКТУ - разработка и тестирование usb-совместимых изделий для третьих лиц, а именно usb-совместимых компьютеров, электронных и телекоммуникационных изделий.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - компьютерное программное обеспечение для дублирования, создания резервных копий и архивирования электронных баз данных и наблюдения за ними.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ (за исключением заявленных товаров «магниты декоративные») либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, относятся к одним родовым группам, таким как (компьютеры и электронные устройства, части и принадлежности к ним), имеют один круг потребителей, рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ (за исключением заявленных услуг *«дизайн художественный; дизайн промышленный; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]»*) либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, относятся к одной родовой группе (услуги в области программных технологий), имеют один круг потребителей, рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Что касается заявленных товаров 09 класса МКТУ *«магниты декоративные»* и услуг 42 класса МКТУ *«дизайн художественный; дизайн промышленный; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]»*, то данные товары и услуги не однородны товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2), поскольку имеют разное назначение и конечные цели, разный круг потребителей и рынок сбыта.

Что касается довода заявителя относительно того, что сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков (1, 2) не пересекаются, то коллегия отмечает, что оценке подлежат товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана данным противопоставленным товарным знакам и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на товарный знак **Lightspeed & Quantum Studios** по свидетельству № 693891 с приоритетом от 12.02.2018 – (3) принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Товарный знак (3) заявителя вызывает разные смысловые ассоциации за счет наличия в его составе дополнительных словесных элементов и знака «&».

Указанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям, в том числе связанным с правомерностью противопоставления товарных знаков (1) и (2).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №585314 и №693891 в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных выше, и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2022, изменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021712218.