

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, рассмотрела возражение от 24.09.2014 (поступившее в ведомство 01.10.2014), поданное Закрытым акционерным обществом «Стройресурс» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738086 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.11.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено словесное обозначение , состоящее из двух элементов: «НТО» – не имеет лексического значения и «ЛУЧ» - линия, вдоль которой переносится световая энергия. Обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Элемент «НТО» находится над словом «ЛУЧ».

Роспатентом 28.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012738086 в отношении товаров 06 и услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 06 и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на

основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Лучик Luchik» по свидетельству № 474559, приоритет от 01.03.2011 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», г. Москва;

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Луч - 7» по свидетельству № 524677, приоритет от 08.11.2011 [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «Джей-групп», г. Москва; со словесным элементом «ЛУЧ» комбинированного товарного знака по свидетельству № 154414, приоритет от 19.09.1996, срок действия регистрации продлен до 19.09.2016 [4], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ЗАО «Международная компания «Луч», г. Москва; со словесным элементом «Лучик» комбинированного товарного знака по свидетельству № 167126, приоритет от 26.05.1997, срок действия регистрации продлен до 26.05.2017 [5], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Автономной некоммерческой негосударственной образовательной организации «Учебно-воспитательный комплекс «Лучик», г. Москва; со словесным элементом «Луч» комбинированного товарного знака по свидетельству № 198165, приоритет от 23.02.1999, срок действия регистрации продлен до 23.02.2019 [6], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «Спортивно-экипировочное предприятие «Луч», г. Апрелевка;

- входящий в состав заявленного обозначения [1] словесный элемент «НТО» (общепринятое сокращение от «научно-техническое объединение», см. Интернет: <http://www.sokr.ru>) не обладает различительной способностью, представляет собой видовое наименование предприятия и является неохраняемым.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.10.2014 поступило возражение от 24.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- довод экспертизы о том, что элемент «НТО» является видовым наименованием предприятия, не обоснован;
- указанный Интернет – ресурс <http://www.sokr.ru> выдает 128 сокращений элемента «НТО», в связи с чем, нет оснований утверждать, что в заявленном обозначении [1] данный элемент обладает именно этим значением – научно-техническое объединение;
- согласно Интернет – ресурсу <http://www.sokr.ru> элемент «НТО» не только сокращенное название предприятия, но также является сокращением от «нестационарный торговый объект» или «не требует ответа»;
- заявитель полагает, что элемент «НТО» не имеет лексического значения и является фантазийным в отношении заявленного перечня товаров и услуг;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] представил заявителю согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] по заявке № 2012738086 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, заявленных в перечне заявки;
- в отношении невозможности регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ заявитель выражает согласие.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ, неоднородных услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-6].

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии документов – переписка с ведомством на 10 л.

В корреспонденции, поступившей в ведомство 11.02.2015, заявителем изложена просьба о рассмотрении возражения от 24.09.2014 в его отсутствие.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи заявки (01.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, место, способ их производства или сбыта.

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

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий.

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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012738086 состоит из элементов «НТО» и «ЛУЧ», расположенных один над другим и образующих, ввиду близкого расположения друг к другу, визуальную целостную конструкцию. Буквенный элемент «НТО» и словесный элемент «ЛУЧ» выполнены черным жирным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «ЛУЧ», благодаря его семантическому доминированию в обозначении [1].

Исходя из материалов дела, а также из анализа источника информации <http://www.sokr.ru> коллегия не усматривает, что элемент «НТО» заявленного обозначения [1] является исключительно общепринятым сокращением видового наименования предприятия (научно-технического объединения) в отличие от общепринятых видовых наименований «завод» или «фабрика», которые не вызывают сомнения при их восприятии.

Указанное в заключении по результатам экспертизы значение элемента «НТО» как «научно-техническое объединение» не является единственным и общепринятым в области деятельности заявителя смысловым значением. Согласно данным электронного ресурса <http://www.sokr.ru> анализируемый элемент может быть также

расшифрован как: «не требует ответа», «нестационарный торговый объект», «научно-техническая отрасль», «натурное техническое обследование» и т.д. Указанное предполагает неоднозначность восприятия элемента «НТО» и невозможность его четкой ассоциации только с видовым наименованием предприятия.

В связи с изложенным, у коллегии есть основания для вывода о том, что элемент заявленного обозначения [1] «НТО» можно рассматривать как словесное обозначение, образующее вместе со словесным элементом «ЛУЧ» визуальную целостную конструкцию благодаря шрифтовому выполнению. И, следовательно, заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Лучик
Luchik

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 474559 с приоритетом от 01.03.2011 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Первые буквы элементов «Лучик», «Luchik» выполнены заглавными, остальные буквы исполнены строчными. Элементы «Лучик» и «Luchik» расположены в две строки. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

ЛУЧ-7

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 524677 с приоритетом от 08.11.2011 представляет собой слово «ЛУЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и присоединенную к нему посредством дефиса цифру «7». Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 154414 с приоритетом от 19.09.1996 (срок действия регистрации продлен до 19.09.2016) является комбинированным. Словесный элемент «ЛУЧ» и буквенный элемент «МК» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на разном уровне. Вокруг указанных элементов «ЛУЧ» и «МК» расположены изобразительные элементы в виде геометрических фигур разной формы. Все изображение товарного знака [4] охватывает овал с разрезами в разных местах, при этом в одном из разрезов расположена семиконечная звезда неправильной формы. Правовая охрана товарному знаку [4] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-сине-красном цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 167126 с приоритетом от 26.05.1997 (срок действия регистрации продлен до 26.05.2017) является комбинированным. Словесный элемент «Лучик» исполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква словесного элемента «Лучик» выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнышка размещен над словесным элементом «Лучик», при этом один из его лучей соприкасается с первой буквой «Л» словесного элемента. Правовая охрана товарному знаку [5] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-желто-красном цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству № 198165 с приоритетом от 23.02.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.02.2019) является комбинированным. По центру изобразительного элемента в виде прямоугольника расположен словесный элемент «Луч», выполненный

оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Правовая охрана товарному знаку [6] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-красном цветовом сочетании.

Оригинальное шрифтовое исполнение словесного элемента «Луч» приводит к утрате им словесного характера, и товарный знак [6] воспринимается как изобразительный. Указанное дает основания для вывода о том, что заявленное обозначение [1] и знак [6] не являются сходными.

Наиболее значимыми элементами в противопоставленных знаках [2-5], определяющими их восприятие в целом, являются: «ЛУЧ» [3,4] и «Лучик» [2,5].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Полное звуковое вхождение словесных элементов «ЛУЧ» [3,4], а также первой части (Луч-) звукового ряда уменьшительно-ласкательного словесного элемента «Лучик» [2,5] в заявленное обозначение [1] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на лексическом значении элементов «Луч» [3,4] - «Лучик» [2,5]. Луч – часть прямой линии, лежащая по одну сторону от какой-нибудь ее точки; узкая полоса света, исходящая от яркого светящегося предмета. Лучик – уменьшительно-ласкательная форма существительного «луч» (см. <http://что-означает.рф>).

Визуально обозначения [1-5] близки за счет использования при написании сравниваемых словесных элементов букв русского алфавита. При этом графические отличия (изобразительные элементы в знаках [4,5]) не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [4,5] в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства вышеуказанных основных словесных элементов, выполняющих индивидуализирующую функцию.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-5] в материалах возражения от 24.09.2014 заявителем не оспаривается.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 06 и услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 06 класса МКТУ заявленного перечня являются однородными товарам 06 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака [2] ввиду их полного совпадения. Однородность сравниваемых товаров 06 класса МКТУ заявителем в материалах возражения от 24.09.2014 не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-5]. Сравнимые услуги имеют одинаковый круг потребителей, относятся к одному роду (виду) услуг (услуги по продвижению и снабжению товарами, услуги оптовой и розничной торговли, услуги, оказываемые рекламными учреждениями, услуги менеджмента, административной деятельности в сфере бизнеса и офисной службы), направлены на достижение одних целей. Так, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака [5] включают общие родовые (видовые) позиции: «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба». Конкретизация услуг заявленного перечня 35 класса МКТУ только лишь раскрывает указанные общие родовые (видовые) позиции услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака [5], что свидетельствует об их однородности. При этом довод заявителя, в отношении какой части услуг 35 класса МКТУ сравниваемые услуги этого класса являются неоднородными, заявителем не раскрыт и не подтвержден документально.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5], а также однородность товаров 06,

услуг 35 классов МКТУ для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 28.08.2014.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 06, услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения от 24.09.2014.

Заявитель представил в ведомство (02.09.2014) согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1,2] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 24.09.2014, отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012738086 в отношении товаров 06 класса МКТУ.