

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» (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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.07.2017 возражение, поданное компанией Lumileds Holding B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268571.

Международная регистрация №1268571 знака «**LUMILEDS**» с конвенционным приоритетом от 14.11.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 13.05.2015 на имя заявителя (Lumileds Holding B.V., Schiphol Boulevard 127 NL-1118 BG Amsterdam (NL)) в отношении товаров 09, 10, 11, 16, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 20.03.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268571 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ, части товаров и услуг 09, 11, 35, 37 классов МКТУ. Основанием для решения

Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**LUMILEDS**» является сходным до степени смешения со знаком «**LUMILEDS**» (международная регистрация №677397 с конвенционным приоритетом 05.02.1997), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ на имя Lumileds Subholding B.V., High Tech Campus 7 NL-5656 AE Eindhoven (NL).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №677397 принадлежит заявителю, поэтому не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268571;

- товары 10 класса МКТУ знака по международной регистрации №1268571 «светодиодные медицинские приборы и световые медицинские приборы с ультрафиолетом, используемые для лечения кожных и иных заболеваний» относятся к специализированной технике, реализуются через медицинские сети клиникам и медицинским учреждениям и не являются однородными товарам 09, 11 классов МКТУ знака по международной регистрации №677397.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1268571 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 10, 11 (за исключением идентичных товаров 11 класса МКТУ по международной регистрации №677397), 16, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены сведения из базы данных Международного бюро ВОИС о международных регистрациях №677397 и №1268571.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.11.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1268571 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Знак «**LUMILEDS**» по международной регистрации №1268571 с конвенционным приоритетом от 14.11.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 10, 11, 16, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268571 основано на наличии, сходного до степени смешения, по мнению экспертизы, знака по международной регистрации №677397, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «**LUMILEDS**» по международной регистрации №677397 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №677397 предоставлена в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится регистрация перехода исключительных прав на противопоставленный знак по международной регистрации №677397 на имя заявителя. В этой связи основания для противопоставления знака по международной регистрации №677397 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Следует указать, что анализируемые знаки «**LUMILEDS**» по международным регистрациям №1268571 и №677397 являются тождественными, и в их перечнях содержатся идентичные товары 11 класса МКТУ «*lampes électriques; luminaires et installations d'éclairage*». В этой связи коллегией была принята во внимание просьба заявителя о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268571 для всех заявленных

товаров и услуг, за исключением идентичных товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне знака по международной регистрации №677397.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2017, отменить решение Роспатента от 20.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268571 в отношении всех товаров и услуг 09, 10, 16, 35, 37, 42 классов МКТУ, а также товаров 11 класса МКТУ «installations, appareils et instruments d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; ampoules d'éclairage pour la rénovation; dispositifs d'éclairage pour bicyclettes; installations, appareils et instruments d'humidification et de déshumidification; appareils et instruments de climatisation; humidificateurs d'air, purificateurs d'air et filtres à air; appareils d'éclairage, à savoir lampes électriques; luminaires, composants de luminaires, à savoir luminaires électriques; dispositifs électriques destinés à la commande de la couleur et l'intensité des dispositifs d'éclairage artificiel vendus en tant que composants de luminaires et dispositifs de commande vendus en tant que composants de luminaires; ampoules à DEL; torches pour l'éclairage; lampes pour enseignes électriques; appareils d'éclairage électriques; lampes et réflecteurs pour installations d'éclairage; phares et feux d'automobiles; luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) pour affichages, automobiles, commerces, industries, habitations, et applications d'éclairage d'accentuation architecturale; lampes à rayons ultraviolets autres qu'à usage médical; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; dispositifs à diodes électroluminescentes (DEL) et lampes à rayons ultraviolets autres qu'à usage médical, à savoir pour la désinfection et les traitements; rayons ultraviolets pour applications industrielles; parties des produits précités».