

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела поступившее 12.04.2018 возражение, поданное Фоминым Андреем Геннадьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016734208, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016734208 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.09.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 11, 19, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



На регистрацию заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ЛИТКОМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета, и стилизованное изображение пламени,

выполненное белым цветом и расположенное над словесным элементом. Вся композиция выполнена на красном фоне.

Роспатентом 14.02.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 35 и 37 классов МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ЛИТКОМ» в качестве неохраняемого.

Основанием для принятия данного решения послужило заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Словесный элемент «ЛИТКОМ» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, поскольку представляет собой общепринятое видовое наименование организации, образованное от общепринятых сокращений (ЛИТ – литейный, КОМ – коммерческий, относящийся к коммерции, см. <http://www.sokr.ru>).

Также в заключении указано, что наименование «ЛИТКОМ» использует не только организация заявителя, но и другие организации, работающие в области литейного производства (см. информацию поисковой системы Яндекс (<http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%&lr=213>)), где приведены сведения о различных организациях с фирменным наименованием «ЛИТКОМ», например, в городах Москва, Тула, Выборг, Санкт-Петербург и т.д.). Кроме того, в ранней регистрации товарного знака по свидетельству № 452945, правообладателем которого является ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ», г. Рубцовск, словесный элемент «ЛИТКОМ» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса отмечено, что оно является сходным до степени смешения со знаками «LITECOM» по международным регистрациям №№ 1217456 и 1227522, принадлежащими иному лицу, зарегистрированными для однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2018, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «ЛИТКОМ» представляет собой общепринятое видовое наименование организации, образованное от общепринятых сокращений: ЛИТ – литейный, КОМ – коммерческий, относящийся к коммерции;

- фантазийное слово «ЛИТКОМ» не имеет смыслового значения, следовательно, оно не может указывать на общепринятое видовое наименование организации;

- прочтение слова «ЛИТКОМ» как слов «ЛИТ» и «КОМ» является неоднозначным;

- рассматриваемое слово не имеет значения, что подтверждается электронными аналогами словарно-справочных изданий, Мультитран www.multitrans.ru, Академик translate.academic.ru и других;

- в словаре сокращений значение «литейный» является далеко не основным значением слова «ЛИТ», а одиннадцатым, а основное, главное значение – литература, литературоведение, кроме этого, всего по запросу «ЛИТ» нашлось 396 сокращений;

- значение сокращения «КОМ» – «коммерческий, относящийся к коммерции», приведенное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, также является далеко не основным значением, а двенадцатым, а основные, главные значения – комитет, командир, кроме этого, всего по запросу «КОМ» нашлось 1 105 сокращений;

- смысл заявленного обозначения «ЛИТКОМ» не понятен рядовому потребителю, его значение может быть установлено только путем дополнительных рассуждений, домысливания;

- приведенный в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения сайт не свидетельствует об описательности заявленного обозначения, поскольку не содержит сведений о конкретных лицах, использующих подобные

обозначения, их наименования, адреса, перечень конкретных товаров и услуг, в отношении которых оно используется, и прочее;

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «LITECOM» по международным регистрациям №№ 1217456, 1227522;

- противопоставленные товарные знаки читаются как «лайтком», и, следовательно, не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, которое читается как «литком»;

- часть товаров 11 класса МКТУ заявленного перечня не однородна товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016734208 в полном объеме.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) копия решения от 14.02.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016734208.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.07.2018, заявителем представлены дополнительные материалы:

- (2) сведения о заявке № 2010741585, поданной на регистрацию товарного знака со словесным элементом «Литком» на имя Закрытого акционерного общества «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ», г. Рубцовск.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (15.09.2016) поступления заявки № 2016734208 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как было указано выше, обозначение по заявке № 2016734208 (дата подачи



15.09.2016) «» является комбинированным, включает словесный элемент «ЛИТКОМ» и стилизованное изображение пламени, которые выполнены белым цветом на красном фоне.

Оспариваемым решением отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 11 класса МКТУ (*«абажуры; держатели для абажуров; источники света факельные; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и*

установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства»), а кроме того, словесный элемент «ЛИТКОМ» признан неохраняемым элементом обозначения.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «ЛИТКОМ» рассматриваемого обозначения не обнаруживается в словарных изданиях.

Установленный экспертизой общепринятый характер наименования «ЛИТКОМ» в качестве видового наименования организации, образованного от общепринятых сокращений «ЛИТ» и «КОМ», означающих, соответственно, «литейный» и «коммерческий, относящийся к коммерции», основан на источнике <http://www.sokr.ru>.

Обращение к данному сервису показало, что слово «ЛИТ», действительно, может быть сокращением, означающим, в частности, литературный (литература и т.п.), Людиновский индустриальный техникум (в качестве аббревиатуры), литера (в адресах), литургия, литейное дело (литейный цех и т.п.), литовский (литовец и т.п.), литография (литографический) и т.д. Слово «КОМ» может быть сокращением от слов: комитет, командир, коммутатор, комиссариат, коммунальный, комната, клапан обратный морозостойкий или ключ отключения муфт или конкурентный обор мощности или коробка отбора мощности (в качестве аббревиатуры), коммерческий (относящийся к коммерции), коммунистический, комиссия и т.д.

Вместе с тем сочетание частей «ЛИТ» и «КОМ» в качестве примера упомянутых сокращений в названном источнике не встречается.

Устойчивый характер сочетания частей «ЛИТ» и «КОМ» в качестве наименования коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области литейного производства, не прослеживается и из результатов запросов в поисковой системе Яндекс, не позволяющих сделать вывод о существовании многих компаний, использующих данное наименование и функционирующих в конкретной сфере.

Ссылка экспертизы на товарный знак по свидетельству № 452945 также не может служить доказательством общепринятого характера обозначения «ЛИТКОМ» как представляющего собой видовое наименование организации. Так, согласно заявочным материалам (2) правообладатель данного товарного знака указал, что словесный элемент «ЛИТКОМ» составлен из начальных букв словосочетания «Литейный комплекс», а изобразительный элемент поддерживает соответствующую смысловую нагрузку. Как видно, в рассматриваемом случае словесный элемент «ЛИТКОМ» составлен из иных слов («литейный» и «комплекс», но не «литейный» и «коммерческий»).

С учетом вышеизложенного следует заключить, что смысловое восприятие слова «ЛИТКОМ» как характеризующего видовое наименование организации, образованное от слов «литейный» и «коммерческий», носит субъективный характер.

Как известно, к числу описательных обозначений могут быть отнесены «общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры», поскольку у любого лица может возникнуть необходимость использовать их в хозяйственном обороте (например, САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ, АЭС), однако, если для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе товаров (лице, оказывающем услуги), нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

В данном случае, из проанализированных источников информации не представляется возможным сделать вывод о том, что российскому потребителю

очевидно и понятно слово «ЛИТКОМ» как характеризующее товары или их изготовителя.

Согласно критериям, установленным пунктом 34 Правил, устанавливается также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. В данном случае использование слова «ЛИТКОМ» обнаруживается в сети Интернет в качестве сокращения от словосочетания «литературный комитет», встречается в следующих контекстах:

- «...основная функция российских литкомов – обеспечение своих местностей литературой...» (см. <https://documentsite.net/3777433/>);

- «...участие в местном или региональном Литкоме – это один из лучших способов поддержать наши усилия по созданию литературы...» (см. <https://docplayer.ru/79007041-Rukovodstvo-dlya-literaturnyh-komitetov-soobshchestva-anonimnye-narkomany.html>);

- «...Работа Литературного Комитета (ЛитКом) в составе Интергруппы...» (см. <http://mybiblioteka.su/1-94667.html>).

В качестве сокращения от слов «литейный и коммерческий» слово «ЛИТКОМ» в сети Интернет не обнаруживается.

Анализ сведений из сети Интернет показывает значительное число результатов поиска по словесному элементу «ЛИТКОМ» (в контекстах компания «ЛИТКОМ»), однако, не позволяет установить различных производителей, функционирующих в определенном секторе экономики и использующих данное словесное обозначение. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что слово «ЛИТКОМ» на дату подачи заявки № 2016734208 утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указаний об иных несоответствиях словесного элемента «ЛИТКОМ» требованиям статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы не содержится.

Таким образом, элемент «ЛИТКОМ» не может быть признан неохраняемым элементом товарного знака на основании источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Что касается вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1217456 и 1227522, принадлежащие одному лицу, представляют собой обозначения «LITECOM» и «LITECOM», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Как видно, в противопоставленных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «LITECOM». Данный элемент может быть произнесен как «лайтком», «литеком» или «лайтеком».

Сравнительный анализ показал, что сопоставляемые слова («ЛИТКОМ» – «LITECOM») отличаются составом звуков (при разных вариантах прочтения: дополнительным слогом, либо иным начальным слогом, либо и первым и вторым одновременно), что приводит к совершенно различному их произношению.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые словесные элементы производят разное общее зрительное впечатление за счет разного состава букв в силу применения разных алфавитов (русского – латинского).

Отсутствие смысловых значений в обоих случаях не позволяет сравнить данные словесные элементы с точки зрения семантического критерия.

Таким образом, в данном случае фонетический и графический признаки сходства являются определяющими. При этом необходимо учитывать, что сравниваемые обозначения (заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 1227522) содержат также изобразительные элементы, используют различную цветовую гамму, что также способствует формированию различного зрительного восприятия сравниваемых обозначений.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1217456 и

1227522 производят разное общее зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Что касается части заявленных товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными товарам 11 класса МКТУ (перечислены выше), в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1217456 и 1227522, то они, действительно, являются однородными, поскольку являются оборудованием для освещения (источниками света, светильниками и принадлежностями к ним), то есть имеют один вид, назначение, условия реализации.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 11 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти обозначения, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1217456 и 1227522 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 11 класса МКТУ.

Резюмируя все изложенное выше, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2018, изменить решение Роспатента от 14.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016734208.