

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 17.02.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РесурсАвто», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726938 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 06.08.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, словесный элемент которого выполнен буквами латинского алфавита и представляет собой имя собственное «Lucas» («Лукас»). Первая буква словесного элемента выполнена прописной, остальные – строчные. Изобразительный элемент представляет собой полосу, расположенную по диагонали и пересекающую букву «L» в словесном элементе.

Роспатентом 12.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726938 в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в заявке. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 03, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- согласно данным сети Интернет (<http://www.adrussia.ru>; <https://www.trwaftermarket.com/ru/>) заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое промышленным концерном «TRW Automotive», Германия – мировым лидером по производству автомобильных систем безопасности;
- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги);
- в отношении однородных товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со словесным элементом «LUCAS» знаков, зарегистрированных ранее на имя «Лукас Индастриз Лимитед», Великобритания по свидетельству № 495716 (приоритет от 18.05.2011) [2], по международной регистрации № 1002764 (конвенционный приоритет от 07.07.2008) [3], а также со словесным элементом «LUKAS» знаков, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «Lukas-Erzett Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugfabriken GmbH & Co. KG», Германия по международной регистрации № 702278 (конвенционный приоритет от 04.04.1998) [4], «Лукас Хюдраулик ГмбХ», Германия по свидетельству № 50706 (приоритет от 20.03.1974, срок действия регистрации продлен до 20.03.2024) [5], с изобразительным товарным знаком, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Lucas Industries Limited», Великобритания по международной регистрации № 1008455 (конвенционный приоритет от 07.07.2008) [6];
- при определении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] экспертизой принято во внимание фонетическое сходство словесных элементов «LUCAS» / «LUKAS», которое определяется наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу и т.д.;
- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] основано на графическом сходстве изобразительных элементов;
- при установлении однородности сравниваемых товаров экспертиза

руководствовалась основными и вспомогательными критериями однородности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.02.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.01.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предприятие заявителя основано в 2005 году и присутствует на российском рынке на протяжении 10 лет, является производителем и поставщиком различных запчастей и аксессуаров для автомобилей, как иностранных производителей, так и собственного производства;
- для маркировки автозапчастей и деталей заявителем были разработаны бренды «LUCAS» и «WEBER», которые узнаваемы российскими потребителями и ассоциируются с заявителем;
- учитывая 10-летнее присутствие заявителя на российском рынке и хорошую осведомленность потребителей с продукцией и брендами (в том числе, «LUCAS») заявителя, заявленное обозначение [1] будет ассоциироваться со средством индивидуализации продукции заявителя, нежели с обозначением, используемым промышленным концерном «TRW Automotive» из Германии;
- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «LUCAS» по свидетельству № 355161 (приоритет от 25.10.2006), зарегистрированный в отношении товаров 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ, который давно им используется;
- немецкий концерн «TRW Automotive» не видит риска введения потребителя в заблуждение при регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя;
- мировое соглашение от 21.01.2015 заключено между заявителем и компанией «Lucas Industries Limited», Великобритания, которой принадлежат исключительные права на противопоставленные знаки [2,3,6], и утверждено в Суде по интеллектуальным правам (далее – Суд);
- противопоставленные знаки [2,3,6] используются также компанией «TRW Automotive»;
- компания «Lucas Industries Limited» основана в 1875 году в Великобритании, в 1996

году компания объединилась с компанией «Variety Corporation», вследствие чего была образована компания «Lucas Variety», которая в 1999 году вошла в состав корпорации «TRW Automotive»;

- согласно мировому соглашению «Lucas Industries Limited» не возражает против регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя и предоставило согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] на его имя в отношении части заявленных товаров 03, 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ;
- заключение мирового соглашения между заявителем и «Lucas Industries Limited», владельцем которой является корпорация «TRW Automotive», подтверждает отсутствие у сторон возражений против сосуществования на российском рынке товарных знаков «LUCAS» [1] и [2,3,6], так как указанные лица не считают, что такое сосуществование способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;
- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения [1] в отношении товаров 07 класса МКТУ, в связи с чем, противопоставление фонетически сходных знаков [4,5] не целесообразно.

На основании изложенного в возражении от 17.02.2015 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03, 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- копия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения [1] – (а);
- копии мирового соглашения по делу № СИП-82/2014 от 21.01.2015 и определения Суда о его утверждении – (б);
- распечатки из сети Интернет с переводом на русский язык – (в);
- согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя – (г).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 17.02.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.08.2012) подачи заявки № 2012726938 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 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, словесный элемент которого «Lucas» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, с графической проработкой, остальные буквы – строчные. Изобразительный элемент в виде полосы пересекает букву «L» по диагонали. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 03, 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ,

указанных в материалах возражения от 17.02.2015.

Согласно материалам возражения от 17.02.2015 заявитель не заинтересован в регистрации товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, в связи с чем, решение Роспатента в отношении этих товаров заявителем не оспаривается. Следовательно, сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3,4,5], а также однородность заявленных товаров 07 класса МКТУ в рамках данного возражения не оценивается.

В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое промышленным концерном «TRW Automotive», Германия, в области автомобильной промышленности в качестве обозначения товаров, однородных заявленным.

Согласно представленным материалам (в), а также данным сети Интернет (<http://en.wikipedia.org/wiki>; <http://www.bloomberg.com>) компания «Lucas Industries Limited» является дочерней компанией вышеуказанного концерна «TRW Automotive».

В материалах дела имеются мировое соглашение по делу № СИП-82/2014 от 21.01.2015 и определение Суда о его утверждении (б). Согласно данным документам компания «Lucas Industries Limited» не возражает против регистрации заявленного обозначения [1] на имя заявителя по рассматриваемой заявке. Волеизъявление компании «Lucas Industries Limited», а также информация о концерне «TRW Automotive» отражены в согласии (г) на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя.

Заявителю также принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «LUCAS» по свидетельству № 355161 (приоритет от 25.10.2006). При этом, правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров, идентичных заявленным товарам и, как указано в материалах возражения от 17.02.2015, используется заявителем надлежащим образом на протяжении 10 лет. Изложенное также свидетельствует об отсутствии неправильных ассоциаций у потребителя относительно производителя товаров.

Указанные обстоятельства устраняют возможность введения потребителя в

заблуждение относительно производителя товаров. В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак **LUCAS** [2] по свидетельству № 495716 с приоритетом от 18.05.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак [6] по международной регистрации № 1008455 с конвенционным приоритетом от 07.07.2008 является изобразительным и представляет собой прямоугольник, часть которого перечеркнута по диагонали полосой. Правовая охрана знаку [6] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в бело-зеленом цветовом сочетании.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет фонетического тождества словесных элементов «Lucas»/«LUCAS», семантического сходства (словесные элементы переводятся в качестве имени собственного «Лукас», см. <http://www.perevod-translate.ru>). Визуальное сходство обозначений [1] и [2] обусловлено тем, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [6] правомерен, за счет близкого композиционного построения, а также сходства внешней формы изобразительного элемента: полоса, расположенная по диагонали с разделением к центру в виде галочки, близкой по восприятию к букве «L».

Указанное обуславливает ассоциирование заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,6] друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве и заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары 09 (часть), 11, 12 классов МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,6] являются однородными, поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров («аппараты и инструменты для управления, регулирования/управления электричеством» [1]/[2,6]; «осветительное оборудование и приборы» [1]/[6]; «аксессуары и запчасти к автомобилям» [1]/[6]). В отношении товаров 03, 16, 17, 21 классов МКТУ, а также другой части товаров 09 класса МКТУ, относящихся к родовому понятию «приборы контрольно-измерительные», однородность сравниваемых товаров не прослеживается. Услуги 37, 40 классов МКТУ являются сопутствующими заявленным товарам 12 класса МКТУ, вследствие чего являются однородными. Однородность сравниваемых товаров/услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,6] являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 09, 11, 12 классов МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 17.02.2015.

Как было указано выше, в материалах дела имеются мировое соглашение по делу № СИП-82/2014 от 21.01.2015 и определение Суда о его утверждении (б), а также согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя (г).

Сравниваемые обозначения [1] и [2,6] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, как было проанализировано выше. В заявленном обозначении [1] присутствует изобразительный элемент и буква «L» в словесном элементе «Lucas» выполнена с графической проработкой, что прибавляет ему отличительную особенность по сравнению с противопоставленным знаком [2]. Таким образом, поскольку правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака, коллегия принимает во внимание представленное согласие (г).

Кроме того, коллегией также учтено обстоятельство, что в отношении тождественного перечня товаров 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ, правообладателю принадлежит «старшее» право на словесный товарный знак «LUCAS» по свидетельству № 355161 (приоритет от 25.10.2006).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03, 09, 11, 12, 16, 17, 21, услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в материалах возражения от 17.02.2015.

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

удовлетворить возражение от 17.02.2015, отменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012726938.