

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 01.03.2012, поданное ООО «Компания электрического света Люмисан», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722460, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010722460 с приоритетом от 09.07.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «**Lumisun**» и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лампочки на фоне черного квадрата.

Решение Роспатента от 29.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722460 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «Lumisun», используемым иностранной компанией «Lumisun» (www.lumisun.com.au) для индивидуализации производимых

ею товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне заявки, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

В возражении от 01.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель с июня 2010 года (внесение юридического лица в ЕГРЮЛ) обладает исключительным правом на свое фирменное наименование «Люмисан», латинская транслитерация которого совпадает со его сокращенным наименованием «LLC Lumisun Company» и словесным элементом «Lumisun» заявленного обозначения;

- очевидно, что испрашивание правовой охраны для товарного знака, включающего в себя элемент отличительной части фирменного наименования заявителя, не может привести к введению потребителя в заблуждение, поскольку фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке;

- заявитель с 2010 года имеет право на доменное имя www.lumisun.ru, что подтверждается представленными документами, вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы отсутствуют ссылки на какие-либо материалы, подтверждающие время возникновения прав австралийской компании на домен www.lumisun.com.au, к тому же, по данным системы идентификации доменов WHOIS, указанное доменное имя принадлежит некой компании CRIMP AUSTRALIA PTY.LIMITED, область деятельности которой неизвестна;

- указанный сайт используется не иностранной компанией «Lumisun», как указано в заключении по результатам экспертизы, а некой компанией Solid State Lighting (SSL), при этом само по себе существование домена www.lumisun.com.au не свидетельствует о способности товарного знака со словесным элементом «**Lumisun**» вводить российского потребителя в заблуждение, т.к. нет доказательств существования сайта по этому адресу на дату приоритета заявки, и, кроме того,

российский потребитель будет искать информацию о товарах 11 класса МКТУ российского производителя в первую очередь в зоне домена RU, а не COM.AU;

- действующее российское законодательство не относит доменное имя к числу средств индивидуализации товара или его производителя и не предусматривает отказ в регистрации товарного знака по мотиву существования сходного домена;

- довод экспертизы об использовании обозначения «Lumisun» для маркировки однородных товаров зарубежной компанией не указывает на способность знака вводить в заблуждение, поскольку из материалов сайта www.lumisun.com.au невозможно сделать вывод о введении рекламируемых на нем товаров в гражданский оборот на дату подачи заявки №2010722460, а также об известности этой продукции на территории Российской Федерации.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и зарегистрировать товарный знак «**Lumisun**» по заявке №2010722460.

В возражении также отмечено нарушение прав заявителя при его переписке с Роспатентом в период проведения экспертизы по заявке, касающееся вынесения решения Роспатента без учета ответа на уведомление экспертизы.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ [1];
- распечатка с официального сайта регистратора доменов nic.ru, относящаяся к доменному имени www.lumisun.ru [2];
- распечатка с официального сайта регистратора доменов whois.com, относящаяся к доменному имени www.lumisun.com.au [3];
- распечатка информации с сайта www.lumisun.com.au [4];
- распечатка с сайта компании DART, разрабатывавшей фирменный стиль сайта заявителя [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.07.2010) поступления заявки №2010722460 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «**Lumisun**».

Представленные заявителем материалы [1] - [2], [5] подтверждают доводы заявителя о том, что на дату подачи заявки №2010722460 он обладал правом на фирменное наименование, в том числе на сокращенное наименование на иностранном языке, совпадающим со словесным элементом «**Lumisun**» заявленного комбинированного обозначения, и на доменное имя www.lumisun.ru, используя которое, продвигал свою продукцию, относящуюся к 11 классу МКТУ, на российском рынке.

Таким образом, российский потребитель на дату подачи заявки № 2010722460 был знаком с продукцией заявителя, маркированной обозначением «**Lumisun**», совпадающим с фирменным наименованием его производителя.

Вместе с тем, никаких сведений, подтверждающих существование иностранной компании «Lumisun», совпадающим со словесным элементом заявленного обозначения, и использование этой компанией своего фирменного наименования для индивидуализации однородных товаров 11 класса МКТУ, не выявлено.

Информация, приведенная на сайте www.lumisun.com.au, относится к 2011 году, т.е. периоду времени после даты подачи на регистрацию товарного знака заявки №2010722460, не содержит указания на производителя и маркировку товара, в силу чего не может быть учтена при принятии решения.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что вывод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и, соответственно, противоречить положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным, т.е. заявленное обозначение удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

В отношении довода возражения о нарушении прав заявителя, при вынесении решения Роспатента без учета его ответа на уведомление экспертизы, коллегия отмечает, что данный вопрос относится к процедуре проведения экспертизы заявленного обозначения и его рассмотрение не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.03.2012, отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010722460.