

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.10.2011. Данное возражение подано компанией «Эйсер Инкорпорейтед», Тайвань (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010714899/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка № 2010714899/50 на регистрацию словесного обозначения «lumi» была подана на имя заявителя 06.05.2010 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010714899/50 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица («DALIAN LUMING SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.», Китай) знаком по международной регистрации № 888242 (приоритет от 04.04.2006, товары 09 класса МКТУ [1]).

В палату по патентным спорам 10.10.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения существенно отличаются по фонетическому критерию, поскольку заявленное обозначение произносится как «люми», а противопоставленный знак – «люмей». Малое количество букв обуславливает то, что наличие каждой дополнительной буквы (звука) усиливает их значение при установлении сходства;

- сравниваемые обозначения отличаются и визуально (противопоставленный знак имеет сильную графическую проработку, а первая буква «L» выполнена оригинальным шрифтом, визуально напоминая букву «Z», позволяя воспринимать знак как «Zumei»);

- семантически сравнить обозначения не представляется возможным, поскольку оба знака являются изобретенными словами;

- заявитель и владелец противопоставленного знака осуществляют свою деятельность в совершенно различных сферах (соответственно: производство компьютерной техники и производство люминисцентной продукции, светодиодной оптоэлектроники и т.д.), в связи с чем сравниваемые обозначения не могут быть смешаны потребителями.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанного в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (06.05.2010) заявки №2010714899/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «lumi» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «портативные, переносные электронные устройства для получения и считывания текста, изображений и звука посредством беспроводного доступа в Интернет и для отображения, воспроизведения электронно издаваемых, публикуемых материалов, а именно, книг, журналов, газет, периодических изданий, мультимедийных презентаций; компьютерное аппаратное и программное обеспечение в области передачи, обмена и отображения, воспроизведения текста, изображений и звука».

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «Lumei», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского языка, первая буква «L» - заглавная, а также изобразительный элемент в виде полумесяца, переходящего в ломаную линию. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «ordinateurs; dispositifs de communication optiques; semiconducteurs; câbles, électriques; écrans fluorescents; cellules photovoltaïques; circuits intégrés; fibres optiques; tubes électroniques; dispositifs à semiconducteurs».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «lumi/Lumei» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу следующего.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что при отсутствии принадлежности упомянутых словесных элементов к какому-либо языку их сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства следует проводить исходя из того, что словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Слово «lumi» состоит из четырех букв, а в противопоставленном знаке слово «Lumei» имеет пять букв. Сравнимые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любом из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Коллегия палаты по патентным спорам также обращает внимание, что при произношении слов потребитель в зависимости от правил чтения конкретного языка может произносить окончания сравниваемых знаков по-разному.

Доводы заявителя об однозначном прочтении обозначений «lumi» и «Lumei» как [люми] и [люмей], а также восприятие противопоставленного знака как «Zumei» являются субъективными и недоказанными.

В связи с изложенным, близкое число букв/звуков в словесных элементах сравниваемых знаков, тождественные начальные части «lum-», а также сходные конечные части «-i/-ei» обуславливают возможность их одинаковое звучание и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], относятся, в том числе, к электронным устройствам для автоматизированной обработки информации и соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака [1] не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечне противопоставленного знака [1] (например, в перечне имеется позиция «ordinateurs» - компьютеры).

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 09 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2011.