

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2016 возражение фирмы ГРУП АДЕО, Франция (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547112, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.2015 за №547112 по заявке №2013727822 с приоритетом от 14.08.2013 на имя компании Люксун Интернационал Групп Цо., Лтд, Китай (далее — правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение , состоящее из словесного элемента «Luxun», выполненного оригинальным шрифтом буквами латиницы в сине-красной цветовой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-05, 07, 09, 10-12, 16, 17, 22, 27 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении части товаров 02 и 17 классов МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:



- оспариваемый товарный знак  сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «LUXENS» по международной регистрации №903758 [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку они имеют близкий состав согласных и гласных звуков, полностью совпадают начальные части «люкс»;

- визуальное сходство знаков обусловлено их выполнением буквами одного алфавита, несмотря на различие в цвете;

- сравниваемые обозначения не имеют смысловых значений;

- товарный знак по свидетельству № 547112 и знак международной регистрации № 903758 сходны фонетически и визуально и, при отсутствии смыслового значения, являются сходными до степени смешения;

- товары 02 класса МКТУ «белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; эмали [лаки]», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, и товары 02 класса МКТУ «Paints and varnishes (except insulating varnishes), lacquers (paints); preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants (not for metals or seeds); raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; coatings (paints); thinners for paints; putties»/«краски и лаки (за исключением изоляционных лаков), лаки (краски), покрытия (краски)», указанные в перечне знака [1], являются однородными, так как они относятся к одному роду (виду), а

именно к краскам, лакам, покрытиям, имеют одинаковое назначение, условия сбыта и один круг потребителей;

- товары 17 класса МКТУ «краски изоляционные; лаки изоляционные», в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, однородны товарам 17 класса МКТУ «insulating paints and varnishes»/«лаки и краски изоляционные» противопоставленного знака [1] как относящиеся к одному роду (виду) - лакам;

- в связи со сходством обозначений потребители вышеуказанных товаров могут быть введены в заблуждение в отношении производителя;

- товары, маркированные знаком «LUXENS», реализуются на российском рынке с 2011 и знакомы российскому потребителю.

В возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547112 недействительным в отношении товаров 02 класса МКТУ «белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; эмали [лаки]» и 17 класса МКТУ «краски изоляционные; лаки изоляционные».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке №547112[2];
- распечатка сведений о международной регистрации № 903758[3];
- результат перевода слова LUXUN из словарей Яндекс[4];
- результат перевода слова LUXENS из словарей Яндекс[5];
- копия дополнительного соглашения между ЗАО «Акзо Нобель Декор» и ООО «Леруа Мерлен Восток» от 12 января 2011[6];

- информация из сети Интернет о товарах, маркируемых товарным знаком LUXENS[7];

- письмо от генерального директора ГРУП АДЕО с переводом на русский язык[8].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.08.2013) приоритета оспариваемого 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

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.

Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента, не имеющего

смыслового значения и выполненного оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 02 и 17 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается для следующих товаров 02 класса МКТУ «белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; эмали [лаки]» и товаров 17 класса МКТУ «краски изоляционные; лаки изоляционные», указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров со знаком [1] лица, подавшего возражение.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**LUXENS**», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана на территории Российской Федерации, в частности, для товаров 02 и 17 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и знака [1] показал следующее.

Сравниваемые знаки являются сходными фонетически, что обусловлено наличием одинакового количества слогов, близких и совпадающих звуков, близостью состава согласных и гласных звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

В отношении графического сходства знаков следует отметить, что оба знака выполнены буквами одного алфавита – латинского, что визуально сближает сравниваемые знаки, несмотря на наличие в оспариваемом знаке цветового и графического решения словесного элемента.

В связи с указанным сравниваемые знаки следует признать сходными до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия (см. пункт 14.4.2 Правил).

Анализ товаров 02 и 17 классов МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку и в отношении которых действует знак [1], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам (лакокрасочные изделия, в том числе для изоляции), могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

Таким образом, коллегией установлено сходство товарного знака по свидетельству №547112 до степени смешения со знаком [1] в отношении однородных товаров 02 и 17 классов МКТУ, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №547112 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, оспариваемое обозначение со словесным элементом «LUXUN» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо

характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, то представленные в возражении материалы, являющиеся сведениями из сети Интернет, не позволяют сделать вывод о высокой вероятности возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением «LUXUN» по свидетельству №547112, с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем.

Следовательно, отсутствуют основания для признания указанного товарного знака несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547112 недействительным в отношении товаров 02 класса МКТУ «белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; эмали [лаки]» и товаров 17 класса МКТУ «краски изоляционные; лаки изоляционные», указанных в свидетельстве.