

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Трион», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023728042, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023728042, поданного 06.04.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 11.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023728042 для услуг 37 и части услуг 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком  « TRION 

» по свидетельству №920172 с приоритетом от 01.06.2022, зарегистрированным на имя Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Инминтур», 220005, г. Минск, пр. Независимости, д. 58, офис 455, Республика Беларусь, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарными знаками «TRION» по свидетельству №499447 с конвенционным приоритетом от 22.07.2010 (срок действия исключительного права продлен до 30.12.2030), «TRION» по свидетельству №459265 с конвенционным приоритетом от 26.10.2010 (срок действия исключительного права продлен до 22.04.2031), «» по свидетельству №500482 с конвенционным приоритетом от 22.07.2010 (срок действия исключительного права продлен до 30.12.2030), «» по свидетельству №459235 с конвенционным приоритетом от 26.10.2010 (срок действия исключительного права продлен до 22.04.2031), зарегистрированными на имя Трион Уорлдс, Инк., корпорация штата Делавэр, 1200 Бридж Парквэй, Редвуд Сити, Калифорния 94065, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что входящие в состав заявленного обозначения слова «LIGHTING SOLUTIONS» - в переводе с английского языка «СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» - широко используются различными производителями в гражданском обороте в отношении услуг, однородных заявленным, в целом не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 кодекса, поскольку воспринимаются как указание на свойства и назначение заявленных услуг (см. Интернет: <https://master-220.ru/index.php?page=manufacturer-supplier-ls>, <https://solo.ru/svetovye-resheniya/>, <https://lightingsolutionsonline.com/> и др.).

В возражении, поступившем 10.07.2024, заявитель отметил, что правообладатель товарного знака по свидетельству №920172 дал своё письменное, добровольное, бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке №2023728042 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя.

На заседании коллегии 22.08.2024 заявитель выразил согласие с дискламацией словесных элементов «LIGHTING SOLUTIONS».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023728042, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ с исключением словесных элементов «LIGHTING SOLUTIONS» из самостоятельной правовой охраны.

В корреспонденции, поступившей 12.08.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №920172 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.04.2023) подачи заявки №2023728042 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023728042 представляет собой словесное обозначение «», включающее визуально доминирующий словесный элемент «TRION», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Справа от слова «TRION» на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «LIGHTING SOLUTIONS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 11.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023728042 для услуг 37 и части услуг 42 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает исключение словесных элементов «LIGHTING SOLUTIONS» (переводятся с английского языка как «световые решения») из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака и при подаче заявки указывал данные слова как неохраемые элементы.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарный знак « TRION 

» по свидетельству №920172 и товарные знаки «TRION» по свидетельству №499447, «TRION» по свидетельству №459265, «**TRION**» по свидетельству №500482, «**TRION**» по свидетельству №459235.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса следует учитывать, что противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№499447, 459265, 500482, 459235 касалось услуг 42 класса МКТУ, следовательно, сокращение заявителем оспариваемого перечня до услуг 35 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими товарными знаками.

В отношении противопоставления в виде товарного знака « TRION 

» по свидетельству №920172 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №920172, в котором Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Инминтур», г. Минск, Республика Беларусь, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023728042 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1) товарный знак по заявке №2023728042 также может быть зарегистрирован для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ с включением словесных элементов «LIGHTING SOLUTIONS» в качестве неохраняемых элементов товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2024, изменить решение Роспатента от 11.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023728042.**