

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «5-С Технологии», г. Самара, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760860, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019760860 с приоритетом от 28.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019760860 в отношении части


заявленных услуг 40 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 37, части 40 и всех услуг 40 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с товарным знаком «» по свидетельству №801620 (1) (заявка № 2019759899) с приоритетом от 25.11.2019, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Горшковой Елены Рифовны г. Магнитогорск, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;




- с товарным знаком «» по свидетельству №719690 (2) с приоритетом от 18.01.2018 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Объединенная редакция журнала "Юный техник", Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №647308 (3) с приоритетом от 20.05.2016 г., зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Золотова Игоря Алексеевича, г. Тула, в отношении услуг 35, 40, 41 классов МКТУ признанных однородными заявленным услугам 35, 40, 41 классов МКТУ, а так же товары 18, 25 классов МКТУ являются однородными части заявленных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству №620307 (4) с приоритетом от 20.04.2016 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕВША ЛОКАЛИЗЕЙШН", Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **ЛЕВША** » по свидетельству №420990 (5) с приоритетом от 22.01.2009г., зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Сафина Раиса Масхутовича, г. Уфа, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обжалует решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019760860 от 15.03.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ;

- противопоставленное обозначение по заявке № 2019759899 зарегистрированное для услуг 37 класса МКТУ (свидетельство №801620), не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ, поскольку его действие было досрочно прекращено по заявлению заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка от 16.04.2021 из ЕГРИП;
2. Справка от 16.04.2021 ИЭС9965-21-8025757;
3. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 801620.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2019) поступления заявки №2019760860 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019760860

леша

заявлено обозначение «**леша**», которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «леша», выполненного буквами русского алфавита, буква «е» и «и» выполнена в красном цвете с нижним подчеркиванием.

Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

ЛЕША

Поскольку товарные знаки «**ЛЕША**» по



свидетельству №719690 (2), « » по свидетельству №620307

(4), « **ЛЕВША** » по свидетельству №420990 (5) зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 35 и 41 классов МКТУ вышеуказанным испрашиваемым услугам 37 класса МКТУ, то анализ на тождество и сходство в отношении них не проводится.

Вместе с тем, коллегия снимает противопоставление по товарному



знаку « » по свидетельству №801620 (1), поскольку его правовая охрана досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 11.08.2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 11.08.2021.

ЛЕВША

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №647308 (3), выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, буква «В» выполнена в зеркальном отображении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ *«кошельки; кожаный картон; рюкзаки; сумки хозяйственные на колесах; сумки хозяйственные; сумки туристские; сумки пляжные; сумки женские; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; коробки из кожи или кожкартона; кейсы из кожи или кожкартона; чемоданы [багаж]; коробки из фибры/сумки для одежды*

дорожные; футляры для ключей; держатели для кредитных карт [бумажники]; визитницы», 25 класса МКТУ «обувь; береты; блузы; шапки [головные уборы]; изделия трикотажные; сапоги; полуботинки; кашне; лифы; боксеры [шорты]; тюбетейки; шали; халаты; пуловеры/одежда; шляпы; уборы головные; костюмы; одежда готовая; штанишки детские [белье нижнее]; галстуки; бриджи; брюки; перчатки [одежда]; платки шейные; шарфы; юбки; изделия спортивные трикотажные; обувь спортивная; банданы [платки]; футболки; шапки бумажные [одежда]; майки спортивные».

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является словесный элемент «левша», именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь, он легче запоминается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2019760860 и противопоставленного ему товарного знака (3) показал, что они являются фонетически и семантически (где: «левша» - человек, который владеет левой рукой лучше, чем правой. См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) тождественными.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (3) обусловлено тем, что знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически и семантически тождественными, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности услуги 37 класса МКТУ и товаров 18, 25 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (3) показал следующее.

Часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «восстановление одежды; глажение белья; глажение одежды паром; обновление одежды; ремонт обуви; ремонт одежды; стирка; стирка белья; услуги прачечных; чистка одежды; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» следует признать однородной товарам 18 класса МКТУ «кошельки; кожкартон; рюкзаки; сумки хозяйственные на колесах; сумки хозяйственные; сумки туристские; сумки пляжные; сумки женские; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; коробки из кожи или кожкартона; кейсы из кожи или кожкартона; чемоданы [багаж]; коробки из фибры/сумки для одежды дорожные; футляры для ключей; держатели для кредитных карт [бумажники]; визитницы» и товарам 25 класса МКТУ «обувь; береты; блузы; шапки [головные уборы]; изделия трикотажные; сапоги; полуботинки; кашне; лифы; боксеры [шорты]; тюбетейки; шали; халаты; пуловеры/одежда; шляпы; уборы головные; костюмы; одежда готовая; штанишки детские [белье нижнее]; галстуки; бриджи; брюки; перчатки [одежда]; платки шейные; шарфы; юбки; изделия спортивные трикотажные; обувь спортивная; банданы [платки]; футболки; шапки бумажные [одежда]; майки спортивные», поскольку противопоставленные товары 18, 25 классов МКТУ являются сопутствующими, в отношении них оказываются испрашиваемые услуги.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки

которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

Вместе с тем, остальные испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы*

газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и

ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка сухая; чистка транспортных средств» являются неоднородными вышеуказанным товарам 18, 25 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (3), поскольку данные услуги не оказываются в отношении таких товаров, следовательно не могут быть смешаны в гражданском обороте и им может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, изменить решение Роспатента от 15.03.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760860.