

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Гладиловым Егором Александровичем, г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024706584, при этом установила следующее.



Обозначение «**ЛУКОМОЙР**» по заявке №2024706584, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для другой части испрашиваемых услуг 37 класса МКТК ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «*Лукоморье*» по свидетельству №639922 с приоритетом от 22.09.2015, «ЛУКОМОРЬЕ» по свидетельству №296637 с приоритетом от 24.03.2005, зарегистрированными на имя на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с. Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, 2, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков усматривается, что графическое исполнение букв словесных элементов не содержит сходных черт, кроме того, буквы имеют различное расположение по отношению друг к другу;

- изобразительный элемент заявленного обозначения представлен в виде оригинально исполненной фигуры, которая расположена выше словесного элемента и занимает центральное положение, тем самым, обращая все внимание потребителя на себя, тогда как у противопоставленных товарных знаков изобразительный элемент отсутствует, что снижает вероятность смешения обозначений в глазах потребителя;

- по причине отсутствия основных совпадающих визуальных признаков, говорить о графическом сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками невозможно;

- противопоставленные товарные знаки отличаются от заявленного обозначения слогами «мой»-«мор» и «ре» и «рье», что оказывает влияние на общее звуковое впечатление;

- таким образом, сравниваемые обозначение имеют различное звучание, а значит, не являются сходными фонетически;

- противопоставленные товарные знаки «ЛУКОМОРЬЕ» имеют семантическое значение: морской залив, бухта, изгиб морского берега;

- заявленное обозначение «ЛУКОМОЙРЕ» является искусственно созданным словом;

- поскольку деятельность заявителя связана с автомойками и автозаправочными станциями, он соединил форманты от слов «Лукойл» и «мойки», тем самым, получилось обозначение «ЛУКОМОЙРЕ»;

- в ответ на поисковые запросы в сети «Интернет» по слову «ЛУКОМОЙРЕ» системой выдаются ссылки исключительно на сайты заявителя;

- в связи с изложенным, угроза смешения сравниваемых обозначений и основания для признания их сходными до степени смешения отсутствуют.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.11.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.01.2024) заявки №2024706584 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

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).

Обозначение по заявке №2024706584 представляет собой комбинированное



обозначение «ЛУКОМОЙРЕ», включающее словесный элемент «ЛУКОМОЙРЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом размещено стилизованное изображение круга, выполненное красным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 37 класса МКТУ, приведённых в перечне.

В отношении части испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «Лукоморье» по

свидетельству №639922 и «ЛУКОМОРЬЕ» по свидетельству №296637, выполненные стандартным шрифтом.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Индивидуализирующая способность противопоставленных товарных знаков определяется одним словом «ЛУКОМОРЬЕ», выполненным стандартным шрифтом без визуальных особенностей.



В заявлении обозначении «ЛУКОМОЙРЕ» основным индивидуализирующим элементом является доминирующие визуально слово «ЛУКОМОЙРЕ», которое в первую очередь акцентируют на себе внимание потребителя и способствуют запоминанию обозначений.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака

или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Словесный элемент «ЛУКОМОРЬЕ» означает морской залив (стар.),
см. Толковый словарь Ожегова,

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/100862?ysclid=m937n02tit499140608>.

«ЛУКОМОРЬЕ» - старинное народное название берега залива, бухты. У лукоморья дуб зеленый. А.С. Пушкин, см. Большой толковый словарь русского языка, <https://gramota.ru/meta/lukomore?ysclid=m938q6rzq9651704692>.

Словесный элемент «ЛУКОМОЙРЕ» не выявлен в лексике русского языка. Вместе с тем, указанный словесный элемент наиболее вероятно может быть воспринят как слово «ЛУКОМОРЬЕ», написанное с грамматической ошибкой. В этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки способны порождать у потребителей сходные смысловые ассоциации, связанные с бухтой, заливом.

Заявитель привел довод о том, что словесный элемент «ЛУКОМОЙРЕ» образован от слов «Лукойл» и «мойка», поскольку его хозяйственная деятельность связана с автомойками. Однако восприятие заявленного обозначения потребителями в таком качестве материалами возражения не подтверждено.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат словесные элементы «ЛУКОМОЙРЕ» «ЛУКОМОРЬЕ», которые характеризуются совпадением большей части букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке ([л], [у], [к], [о], [м], [о], [е]). При этом различный порядок расположения совпадающей буквы «Р» и наличие различающихся букв «Й», «Ь» не устраниют сходное фонетическое восприятие сравниваемых словесных элементов в целом.

В связи с указанным, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки были признаны коллегией фонетически сходными.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов «ЛУКОМОЙРЕ» «ЛУКОМОРЬЕ» и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, за счет высокой степени фонетического сходства словесных элементов, а также наличия графического и семантического сходства, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

По вопросу однородности услуг 37 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 37 класса МКТУ: - «аренда бульдозеров; аренда дренажных насосов; аренда зарядных устройств для аккумуляторов; аренда машин для сушки посуды; аренда машин для уборки улиц; аренда машин для чистки; аренда подъемных кранов [строительное оборудование]; аренда портативных зарядных устройств; аренда посудомоечных машин; аренда стерилизаторов для медицинских инструментов; аренда стиральных машин; аренда строительной техники; аренда экскаваторов; асфальтирование; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; дезинфекция; дезинфекция обивки; дезинфекция хирургических инструментов; дезодорирование обивки; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж сборных домов; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств;

надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антакоррозионная; обработка антакоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обслуживание техническое пассажирских лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое пассажирских подъемников через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы сантехнические; работы штукатурные; разработка карьеров; раскопки руин, за исключением археологических; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за обувью; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; ремонт часов; смазка транспортных средств; снос зданий; 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 молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; тюнинг кузовов автомобилей; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по гидоразрыву пластика; услуги по заправке газовых баллонов, используемых для приготовления газированных напитков; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по зарядке

аккумуляторов сотовых телефонов; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги по ремонту неисправностей транспортных средств; услуги по ремонту ювелирных изделий; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт пассажирских лифтов; установка и ремонт пассажирских подъемников; 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 на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; 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; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка транспортных средств; шлифование пемзой».

Товарный знак «*Лукоморье*» по свидетельству №639922 зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ: - «ремонт; установка оборудования».

Товарный знак «ЛУКОМОРЬЕ» по свидетельству №296637 зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ: - «асфальтирование; восстановление машин, полностью или частично изношенных; герметизация строительных сооружений; дезинфекция; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антакоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-

сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство молов, дамб; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; уборка внутри зданий; уборка улиц; установка и ремонт лифтов; 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, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка дымоходов; чистка транспортных средств».

В сопоставляемых перечнях представлены услуги 37 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду (услуги строительные, услуги по установке и ремонту, техническому обслуживанию, прокату/аренде, уборке/чистке, дезинфекции), которые имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей. В связи с изложенным сравниваемые услуги 37 класса МКТУ признаны однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №639922, №296637, с учетом высокой степени однородности услуг 37 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности

регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг, поскольку оно не соответствует для услуг 37 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2024.