

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2023, поданное ООО «Корпорация», Красноярский край, город Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735265, при этом установила следующее.

ЛЕРУАРФ

Обозначение « LERUARF » по заявке №2022735265, поданной 31.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ (далее – решение

Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарными знаками «ЛЕРУА МЕРЛЕН», зарегистрированными на имя ГРУП АДЕО, рю Сади Карно CS 00001 59790 РОНШЕН, Франция, св-во № 283133 с приоритетом от 19.12.03г., срок действия продлен до 19.12.23г. и международная регистрация №1283243 с конвенционным приоритетом от 06.11.14 г. в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 21.06.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы заявленного обозначения “ЛЕРУАРФ LERUARF” выполнены в единой стилистике - одним регистром, цветом, шрифтом, в связи с чем нет оснований для деления их на составные части;

- несмотря на совпадение части букв и звуков, нельзя сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, в обозначениях отличается число слогов, звуков, состав согласных звуков, ударение;

- обозначения вызывают разные смысловые ассоциации, не могут быть перепутаны потребителями, заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное, противопоставленные знаки- фамилии основателей компании – Адольфа Леруа и Розы Мерлен;

- сравниваемые обозначения оказывают на потребителей различное общее зрительное впечатление, отличается визуальная длина обозначений,

вид шрифта, написание заявленного обозначения в две строки также влияет на восприятие обозначения потребителям;

- сравниваемые обозначения не могут быть перепутаны потребителями друг с другом, соответственно потребителями не будет сделан вывод о принадлежности спорных знаков одной компании или связанным компаниям;
- регистрация заявленного обозначения соответствует практике регистраций.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022735265 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2022) поступления заявки №2022735265 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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 настоящем пункте, 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 №2022735265

ЛЕРУАРФ

заявлено словесное обозначение «LERUARF», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита. По сути, словесные элементы «ЛЕРУАРФ» являются транслитерацией буквами русского алфавита размещенных на второй строчке слов «LERUARF». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны словесный товарный знак [1]

«**ЛЕРУА МЕРЛЕН**» по свидетельству №283133, словесный знак [2]

«**ЛЕРУА МЕРЛЕН**» по международной регистрации № 1283243, выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, правовая охрана

предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках [1-2] словесный элемент «ЛЕРУА» является сильным элементом, поскольку расположен на первом месте в знаке и именно он будет привлекать внимание потребителей в первую очередь.

ЛЕРУАРФ

В заявленном обозначении « LERUARF » входящие в его состав буквы «РФ», «RF», расположенные в конце слов, не придают существенного различия заявленному обозначению. При сравнительном анализе внимание акцентируется прежде всего на начальной части слов «ЛЕРУА», «LERUA».

ЛЕРУАРФ

Фонетическое сходство заявленного обозначения « LERUARF » и противопоставленных товарных знаков [1-2] со словесным элементом «ЛЕРУА» выражается в совпадении начальной части «ЛЕРУА», «LERUA» заявленного обозначения и словесного элемента «ЛЕРУА» в противопоставленных товарных знаках [1-2], которые являются определяющими при звуковом восприятии сравниваемых знаков и акцентируют внимание потребителей в первую очередь, поскольку начальная часть сравниваемых обозначений находится под ударением, что обуславливает четкость произнесения звуков в сравниваемых обозначениях.

Конечные части слов заявленного обозначения «РФ», «RF» находятся в безударном положении и могут редуцироваться, тем самым их звучание в знаке нивелируется.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «ЛЕРУАРФ LERUARF» и «ЛЕРУА», «ЛЕРУА».

С точки зрения визуального признака сходства необходимо отметить, ЛЕРУАРФ
заявленное обозначение «LERUARF» выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита и не имеет графической проработки, что снижает значение графического критерия при сопоставлении знаков. Противопоставленные знаки [1-2] также выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Таким образом, общий алфавит словесных элементов «ЛЕРУАРФ», «ЛЕРУА», а также стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения семантики словесные элементы заявленного обозначения «ЛЕРУАРФ LERUARF» не имеют словарного значения, словесный элемент «ЛЕРУА», входящий в состав противопоставленных товарных знаков, является именем собственным (Леруа - французская фамилия

<https://translate.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0&from=xx&to=ru&did=&stype=0>). В данном случае семантическое сходство возможно установить при сравнении входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «ЛЕРУА LERUA» и словесного элемента «ЛЕРУА» в противопоставленных товарных знаках [1-2].

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что может привести к смешению в гражданском обороте противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения потребителем, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

(далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Товары и услуги 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей, используются в одном сегменте рынка, соотносятся как род/вид.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ в отношении противопоставленных товарных знаков [1-2] заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-2], их следует признать сходными до степени смешения.

Коллегия учла тот факт, что в представленной на стадии экспертизы корреспонденции от 24.03.2023 заявитель сообщает, что компания «ЛЕРУА МЕРЛЕН» является широко известной, а словесный элемент «ЛЕРУА» воспроизводит фамилию ее основателя - Адольфа Леруа.

Данный факт свидетельствует о повышенной вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. При этом чем больше известность и репутация ранее зарегистрированных товарных знаков, тем больше вероятность того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров и услуг вызовет смешение.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2023.**