

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 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 возражение, поступившее 10.02.2020, поданное Матвеевым Сергеем Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756833 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018756833, поданной 21.12.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 10.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756833 в отношении всех товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в

перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически и семантически до степени смешения;

- с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением



, заявка № 2018725135 [2] (приоритет от 15.06.18, делопроизводство по заявке не завершено) на имя ООО «Лидер-1», 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 87/71, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением



, заявка № 2018719333 [3] (приоритет от 14.05.18, делопроизводство по заявке не завершено) на имя ООО "Финансово-строительная корпорация застройщиков "Лидер", 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1, эт. 4, пом. 14, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

ЛИДЕР

LIDER

- с ранее зарегистрированными товарными знаками: [4] по


свидетельству № 687110 (с приоритетом от 27.03.17), [5] по

Лидер

свидетельству № 495771 (с приоритетом от 10.11.10), [6] по



свидетельству № 376482 (с приоритетом от 30.11.06, срок действия регистрации продлен до 30.11.26), зарегистрированными ранее на имя ООО «Торговый дом «МИР-2000», 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, 20, стр. 1, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком  [7] по свидетельству № 549331, приоритет от 14.06.13 на имя ООО строительно-производственной коммерческой фирмы «Чечен-Пласт», 366208, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Железнодорожная, 32, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком **ЛИДЕР** [8] по свидетельству № 475777, приоритет от 10.03.11, зарегистрированным ранее на имя ООО "ПКФ Форвард", 115184, Москва, Татарский М. пер., 5, стр. 1, для однородных товаров 08 класса МКТУ;


- с ранее зарегистрированным словесным товарным знаком **лидеры** [9] по свидетельству № 401556, приоритет от 21.11.08 (срок действия регистрации продлен до 21.11.28), зарегистрированным ранее на имя ООО «Центр инструментальной торговли», 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 20, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.02.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.10.2019.

Доводы возражения, поступившего 10.02.2020, сводятся к следующему:

- заявитель считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- заявленное комбинированное обозначение [1] состоит из словесного элемента «ЛИР», выполненного в латинице оригинальным шрифтом, и оригинального изобразительного элемента в виде геометрической фигуры треугольника и трех линий, изображенных между буквами «И» и «Р»;
- если рассматривать заявленное обозначение [1] как слово «ЛИР», то оно отличается от противопоставленных товарных знаков [2-9] по фонетическому (за различной фонетической длины) и семантическому (лир - многозначное слово, в противопоставленные товарные знаки заложен смысл «глава, руководитель; тот, кто идёт первым») критериям сходства;

- за счет оригинальной графики заявленное обозначение [1] утратило словесный характер и может быть прочитано неоднозначно. Для восприятия его как конкретного слова (фантазийного «лиаер» или «лидер») от потребителей требуются дополнительные рассуждения и ассоциации;

- элемент  представляет собой прямоугольный равнобедренный треугольник, для его восприятия как буквы «Д» от потребителя требуется возникновение дополнительных ассоциаций и домысливание;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-9] производят разное общее зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения.

- довод о несходстве сравниваемых обозначений подтверждается сложившейся практикой Роспатента по регистрации трудночитаемых обозначений, а также



практикой палаты по палатным спорам: по свидетельству

№ 555131, приоритет от 13.03.2014,  ПАНОРАМА по свидетельству № 618049, приоритет от 01.02.2008 (срок действия регистрации продлен до 01.02.2028),


КОМПРОМИСС

по свидетельству № 721824, приоритет от 14.12.2018,

КОМПРОМИСС по свидетельству № 448341, приоритет от 31.08.2010, и т.д.;

- заявитель корректирует перечень заявленных товаров 08 класса МКТУ «инструменты ручные с ручным приводом, а именно ручные сварочные экструдеры», что позволяет исключить вероятность смешения с противопоставленным товарным знаком [8]. Так, «ручные инструменты» товарного знака [8], не являются однородными сварочным экструдерам, поскольку принципиально различны с точки зрения их назначения.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.02.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в

качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ скорректированного перечня товаров 08 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.12.2018) заявки № 2018756833 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] выполнено стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ «инструменты ручные с ручным приводом, а именно ручные сварочные экструдеры», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих

лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов».

Несмотря на стилизованное исполнение заявленное обозначение [1] воспринимается как единое целое, не утратило словесного характера и прочитывается как «ЛИДЕР».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены товарные знаки и обозначения:



- по заявке № 2018725135 [2] (дата подачи 15.06.18), заявленной ранее от ООО «Лидер-1», г. Ростов-на-Дону, в отношении услуг 35 класса МКТУ. В настоящее время принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 37 класса МКТУ и обозначение [2] не может быть противопоставлено заявленному обозначению [1];



- [3] по заявке № 2018719333 (в настоящее время свидетельство № 750344), приоритет от 14.05.18. Правообладатель: ООО "Финансово-строительная корпорация застройщиков "Лидер", Москва. Правовая охрана действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ЛИДЕР

LIDER

- [4] по свидетельству № 687110 (с приоритетом от 27.03.17),

Лидер

[5] по свидетельству № 495771 (с приоритетом от 10.11.10),




[6] по свидетельству № 376482 (с приоритетом от 30.11.06, продлен до 30.11.26). Правообладатель: ООО «Торговый дом «МИР-2000», Москва. Правовая охрана товарных знаков действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- **Lider** [7] по свидетельству № 549331, приоритет от 14.06.13. Правообладатель: ООО Строительно-производственная коммерческая фирма «Чечен-Пласт», Чеченская Республика, г. Гудермес. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- **ЛИДЕР** [8] по свидетельству № 475777, приоритет от 10.03.11. Правообладатель: ООО "ПКФ Форвард", Москва. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении товаров 08 класса МКТУ;

- **лидеры** [9] по свидетельству № 401556, приоритет от 21.11.08 (срок действия регистрации продлен до 21.11.28). Правообладатель: ООО «Центр инструментальной торговли», Москва. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставлений товарных знаков [3-9] на тождество и сходство показал следующее.

Заявитель считает, что стилизация заявленного обозначения [1], в том числе элемента , позволяет неоднозначно его воспринимать и прочитывать. Вместе с тем, стилизация не приводит к утрате словесного характера заявленного обозначения [1] и, с учетом тождества доминирующего состава гласных и согласных звуков словесного элемента «ЛИДЕР», велика вероятность восприятия одного обозначения за другое. Изложенное обуславливает фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов «ЛИДЕР» / «Lider» / «лидеры».

Сравниваемые словесные элементы «ЛИДЕР» / «Lider» / «лидеры» вызывают одинаковые семантические ассоциации – лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделении, пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия; вождь,

руководитель политической партии, общественно-профессиональной организации (полит.); лицо, идущее первым в каком-нибудь состязании (спорт.) (см. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/850042>). С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1] и [3-9] заложено одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3-9] разнятся за счет графической проработки, либо стандартного исполнения букв словесных элементов противопоставленных товарных знаков [3,4,8,9]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «ЛИДЕР» / «Lider» / «лидеры» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3-9] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 08, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-7,9], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-7,9] относятся к услугам в области торговли, направлены на достижение одних и тех же целей (для продвижения, распространения, продажи продукции), что обуславливает их однородность. Однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Заявитель считает, что коррекция заявленного перечня товаров 08 класса МКТУ «инструменты ручные с ручным приводом, а именно ручные сварочные экструдеры» приводит к утрате однородности по сравнению с товарами 08 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [8]. Следует отметить, что «экструдер» - это машина для размягчения материалов и придания им формы путем продавливания через профилирующий инструмент, сечение которого соответствует конфигурации изделия (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153368/Экструдер>). Перечень товаров 08 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [8] содержит ручной инструмент для выдавливания, размягчения, например: «пистолеты ручные для выдавливания мастик; инструменты штамповочные; инструменты развальцовочные ручные; пистолеты-распылители; пуансоны». Сравнимые товары 08 класса МКТУ относятся к одному родовому понятию «инструменты ручные», имеют близкое техническое назначение, условия реализации (специализированные хозяйственные и строительные отделы магазинов и рынков), круг потребителей. При оценке однородности сравниваемых товаров 08 класса МКТУ коллегией также принято во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов обозначений, сопровождающих сравниваемые товары. Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 08, услуг 35 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3-9] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 08, услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 08, услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенной заявителем практики регистрации товарных знаков коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2019.