

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МАЛИНА", г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709204 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019709204, поданной 03.03.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение




в цветовом сочетании: «черный, белый, голубой». Согласно описанию, приведенному в материалах дела, «фраза «Lashes Leader Group» в переводе с английского на русский язык означает «Лидирующая группа в сфере индустрии ресниц». Транслитерация с английского языка фразы «Lashes Leader

Group» - «Лэшес Леадер Групп». Изобразительная часть расположена слева от словесной и представлена изображением профиля лица девушки с бабочкой в волосах».

Роспатентом 21.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709204 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- элемент «LASHES» («LASHES» в переводе с английского языка на русский язык означает: «ресницы» (см. Интернет-словари: <https://translate.google.ru>; <https://translate.yandex.ru>)) указывает на назначение всех заявленных услуг 35 класса, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- экспертизой установлено фонетическое тождество словесных элементов «LEADER GROUP» - «LEADER GROUP» - «ЛИДЕР ГРУПП». При этом словесные элементы «LASHES» и «LEADER GROUP» не образуют устойчивого словосочетания;
- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со следующими товарными знаками:



- по свидетельству № 592390, приоритет от 06.02.2015 [2],  по свидетельству № 653077, приоритет от 26.05.2017 [3], правообладателем которых является: ООО "Лидер Групп", 190640, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 90-92.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.08.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.04.2020.

Доводы возражения, поступившего 21.08.2020, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения обладают разным зрительным впечатлением, разной композиционной и смысловой нагрузкой. Так, противопоставленные товарные знаки [2,3] имеют вертикальную форму, словесные элементы поддерживают вектор вертикали, как бы сливаясь с изобразительными элементами и являющимися их продолжением. Внешне линии представляют собой параллельные геометрические линии;
- заявленное обозначение [1] имеет горизонтальное расположение, обладает плавными контурами и линиями. Доминирующей частью является черный фон, вытянутый по горизонтали и обрамленный плавными линиями. Отличительной частью является образ девушки;
- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют разное цветовое сочетание, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения;
- смысловой образ изобразительных элементов обозначения [1] – уход женщины за своим внешним видом, волосами, лицом;
- неохраняемый элемент «LASHES» неразрывно связан с индустрией красоты, при этом вносит уточнение для потребителя – услуги оказываются в сфере ресничного бизнеса;
- противопоставленные товарные знаки [2,3] не содержат указания на какое-либо направление услуг;
- словосочетание «ЛИДЕР ГРУПП» не является устойчивым словосочетанием и может использоваться по отдельности. Так, Роспатентом зарегистрированы



следующие товарные знаки: по свидетельству № 545618, приоритет от 17.12.2013, правообладатель: ООО "Школа маникюра Инги Топчдий", правовая

охрана действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ;  по свидетельству № 547976, приоритет от 20.03.2014, правообладатель: ООО «ПАБЛИК ГРУПП», правовая охрана действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.08.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в

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

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены документы по делопроизводству в ФИПСе (копия заявки № 2019709204 на государственную регистрацию товарного знака, платежное поручение, копия решения Роспатента об отказе и т.п.) – [4].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС «неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.03.2019) заявки № 2019709204 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

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] является комбинированным, содержит словесные элементы «Lashes», «Leader Group», выполненные буквами латинского алфавита на двух строках, и изобразительных элементов в виде стилизованного изображения девушки с бабочкой в волосах и фигуры неправильной формы. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц» в цветовом сочетании: «черный, белый, голубой».

Решение Роспатента от 21.04.2020 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Анализ материалов дела показал следующее.

В решении Роспатента указано на неохраноспособность словесного элемента «Lashes» ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный элемент, ввиду его перевода с английского языка на русский язык означает «ресницы» (см. Интернет-словари: <https://translate.google.ru>; <https://translate.yandex.ru>) не обладает различительной способностью и представляет собой указание на назначение услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией товаров. Указанное заявителем в материалах возражения не оспаривается.

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

Словесный элемент «Leader Group» выделен белыми буквами на фоне черного цвета и легко запоминается потребителем, а также расположен на разных уровнях и в разном цветовом сочетании с элементом «Lashes», с которым не образует устойчивого словосочетания с учетом правил грамматики английского языка.

В решении Роспатента заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие комбинированные товарные знаки:



по свидетельству № 592390, приоритет от 06.02.2015 [2]. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной

продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования» в цветовом сочетании: «синий, голубой, красный, светло-красный, зелёный, светло-зелёный, фиолетовый, светло-фиолетовый, жёлтый, светло-жёлтый, белый». Дата истечения срока действия исключительного права товарного знака [2]: 06.02.2025.



- по свидетельству № 653077, приоритет от 26.05.2017 [3]. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза;

демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги

секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования» в цветовом сочетании: «синий, голубой, красный, светло-красный, зеленый, светло-зеленый, фиолетовый, светло-фиолетовый, желтый, светло-желтый, белый». Дата истечения срока действия исключительного права товарного знака [3]: 26.05.2027.

Правообладателем товарных знаков [2,3] является: ООО "Лидер Групп", г. Санкт-Петербург.

В сравниваемых комбинированных обозначениях [1] и [2,3], состоящих из изобразительных и словесных элементов, наиболее значимыми элементами являются словесные элементы: «LEADER GROUP» / «LEADER GROUP» / «ЛИДЕР ГРУПП». При этом экспертиза проводится как по всему обозначению в целом, так и по каждому элементу в отдельности.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «LEADER GROUP» / «LEADER GROUP» / «ЛИДЕР ГРУПП», что обуславливает их сходство. «LEADER» - в переводе с английского языка на русский язык означает: лидер, глава, руководитель. «GROUP» - транслитерация «ГРУП», в переводе с английского языка на русский язык означает: группа. См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>.

Визуально обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] имеют отличия за счет графической проработки каждого из них. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду тождества словесных элементов «LEADER GROUP» / «LEADER GROUP» / «ЛИДЕР ГРУПП» по фонетическому, семантическому критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] и противопоставленные

товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] либо идентичны («демонстрация товаров»), либо соотносятся как род (вид) («услуги по продвижению товаров и услуг», «услуги посреднические»), имеют общее назначение (для продвижения, реализации, сбыта товаров), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

Довод заявителя в части существующей практики в части регистрации на имя разных лиц товарных знаков с элементом «Group» не приводит к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом 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 21.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2020.