

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2022, поданное ООО «Торговый дом «Универсал», Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727396, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021727396 было подано 30.04.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Leman**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727396 было принято 17.02.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В отношении товаров 11 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «LEMEN», зарегистрированным на имя ООО «Ле Мен», Москва (свидетельство №328037 с приоритетом от 14.04.2006), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.05.2022 поступило возражение, в котором заявитель указал, что 28.04.2022 правообладатель противопоставленного товарного знака «LEMEN» по свидетельству №328037 - ООО «Ле Мен» (ОГРН 1077757491602, ИНН 7717593727, Москва) выразил письменное согласие на регистрацию и использование ООО «Торговый дом «Универсал» (ОГРН 1024201472118, ИНН 4217038342, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино) товарного знака, содержащего словесный элемент «Leman» (заявка №2021727396, дата подачи 30.04.2021 г.), в отношении следующих товаров:

11 класс - Ванны; приборы и установки санитарно-технические; раковины; умывальники (части санитарно-технического оборудования); бачки смывные для туалетов; унитазы для туалетов; писсуары (санитарное оборудование); облицовка для ванн; оборудование для ванных комнат;

20 класс - Зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; мебель для ванных комнат; умывальники [мебель]; ящики выдвижные; ящики из дерева или пластика.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727396 в отношении указанных в письме-согласии товаров.

К возражению приложен оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (30.04.2021) заявки №2021727396 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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 пункту 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. 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Leman**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021727396 был указан словесный товарный знак «**LEMEN**» по свидетельству №328037, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ - оборудование для ванных комнат и душевых кабин; оборудование для саун; ванны; установки для ванных комнат санитарно-технические; души; кабины душевые; раковины стеклянные (санитарно-техническое оборудование); установки отопительные; установки для производства пара; парогенераторы [за исключением частей машин]; устройства для нагрева; нагреватели; аппараты водонагревательные; нагреватели для ванн; нагреватели для душевых кабин; водонагреватели; калориферы; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; змеевики в дистилляционных, отопительных или охлаждающих установках; теплообменники; пастеризаторы; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; приборы и установки санитарно-технические; приборы и установки санитарно-технические модульные; биотуалеты; унитазы для биотуалетов; резервуары водоспусков для туалетов; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; водоспуски для туалетов; приборы для фильтрования воды; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для санитарно-технического оборудования; принадлежности предохранительные и регулировочные для водяных или

газовых приборов и водо- или газопроводов; трубы санитарно-технических систем, включая их детали и соединительные элементы; фитинги; муфты; ниппели; тройники; крестовины; прокладки водопроводных кранов; краны-смесители для водопроводных труб; трубы отопительных котлов; вентили (краны) трубопроводов; краны шаровые фланцевые; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; установки водопроводные; установки для распределения воды; установки систем водоснабжения; установки и аппараты для умягчения воды.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «LEMAN» - «LEMEN», обусловленного наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 11 класса МКТУ, относящихся к санитарно - техническому оборудованию, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021727396 в отношении товаров 11 класса «ванны; приборы и установки санитарно-технические; раковины; умывальники (части санитарно-технического оборудования); бачки смывные для туалетов; унитазы для туалетов; писсуары (санитарное оборудование); облицовка для ванн; оборудование для ванных комнат» и товаров 20 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, поскольку имеют фонетические и графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2022, изменить решение Роспатента от 17.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021727396.