


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 12.09.2019 возражение ИП Ибатуллина А.В., г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение) и дополнение к нему, поступившее 22.10.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624027, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016711170 с приоритетом от 05.04.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.07.2017 за №624027 на имя ООО «Лимон», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «LEMON», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде наклонного ромба в оригинальном графическом исполнении.

Товарный знак охраняется в белом, желтом, темно-желтом, оранжевом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.09.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным


знаком по свидетельству №186745, содержащим словесный элемент «ЛИМОН», принадлежащим лицу, подавшему возражение, зарегистрированным с приоритетом от 08.04.1998 в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными с услугами 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.


В возражении также приведены ссылки на судебные решения, в которых исследовались вопросы зависимости степени сходства обозначений и однородности товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624027 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В дополнении к возражению, поступившему 22.10.2019, лицо, подавшее возражение, ограничило перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624027, услугой «организация выставок в рекламных целях».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором указал следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  LEMON » и противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №186745

«  » обладают явными графическими различиями, кроме того словесные элементы сравниваемых товарных знаков также имеют фонетические и графические различия, хотя и обладают семантическим сходством.

Поскольку услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложено заключение специалиста, подготовленное ООО «Экспертный подход», Санкт-Петербург, повторяющее содержание отзыва.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №624027 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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, оспариваемый товарный знак по свидетельству №624027




представляет собой комбинированное обозначение «  LEMON », включающее словесный элемент «LEMON», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде наклонного ромба в оригинальном графическом исполнении.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

**агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети.**

## Противопоставленный товарный знак по свидетельству №186745



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее изображение лимонов, на фоне которых расположен словесный элемент «ЛИМОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 08.04.2028.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в салатом, светло-салатовом, зеленом, темно-зеленом, лимонном, белом, желтом, оранжевом, красном, черном цветовом сочетании.

Словесный элемент «ЛИМОН» является неохраняемым в отношении товаров 05,29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и следующих услуг 42 класса МКТУ:

**бары, буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; реализация товаров; рестораны; снабжение продовольственными товарами; чайные.**

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления. При этом формирование общего зрительного впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе словесные элементы «LEMON» и «ЛИМОН», обладающие семантическим

тождеством и фонетическим сходством, в целом их нельзя признать сходными до степени смешения ввиду следующих обстоятельств.

При сравнении композиционных решений оспариваемого и противопоставленного товарных знаков следует отметить, прежде всего, различное цвето-графическое решение, оказывающее существенное влияние на формирование различного общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых комбинированных обозначений, при этом словесный элемент «ЛИМОН» в композиции противопоставленного товарного знака, изображенный на фоне нескольких лимонов, является слабым элементом, поскольку теряется на фоне общей цветовой желто-оранжевой гаммы. Кроме того, использование в сравниваемых товарных знаках словесных элементов «LEMON» и «ЛИМОН», выполненных буквами разных алфавитов, усиливает различия при зрительном восприятии сравниваемых комбинированных обозначений.

В целом сравниваемые комбинированные товарные знаки, производят на среднего российского потребителя разное общее зрительное впечатление, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в рекламных целях» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» показал следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «организация выставок в рекламных целях» относится к информированию о деятельности определенного предприятия или иного лица в определенной отрасли промышленного производства, сельского хозяйства, науки и т.д. Назначение этой услуги заключается в распространении сведений об определенном лице, его продукции, результатах научных исследований, и т.п., условием оказания этой услуги является наличие выставочных площадей, а круг потребителей охватывает участников выставки, посетителей, специалистов и потребителей, имеющих возможность собираться на выставке и делиться достижениями.

Услуга «реализация товаров» относится к услугам торговли, ее назначением является реализация (продажа) различных товаров покупателям, условием оказания

этой услуги является наличие торговых площадей (магазинов). Круг потребителей охватывает всех покупателей, заходящих в магазин для покупок.

Таким образом, указанные услуги имеют различия по назначению, условиям оказания и кругу потребителей.

В целом, учитывая различное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых товарных знаков и низкую степень однородности услуг 35 и 42 классов МКТУ, благодаря чему оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не вызывают в сознании потребителей сходных ассоциаций, отсутствует вероятность их смешения и, соответственно, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №624027 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №624027.**