


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 поступившее 16.09.2019 возражение, поданное компанией LEC, INC., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1392825.




Международная регистрация №1392825 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 02.06.2017 на имя заявителя (LEC, INC., 2-1-3, Kyobashi, Chuo-ku Tokyo 104-0031, Japan) в отношении товаров 03, 16, 21, 24, 27 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.05.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1392825 только в отношении товаров 16, 21, 24, 27 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1392825 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.




Согласно заключению по результатам экспертизы знак «» по международной регистрации №1392825 является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании LEK farmacevska družba d.d., Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana (SI):




«» [1] по свидетельству №115996 с приоритетом от 27.05.1992, зарегистрирован для однородных товаров 03 класса МКТУ;



«» [2] по международной регистрации №812486 с конвенционным приоритетом от 14.03.2003, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 03 класса МКТУ;



«» [3] по международной регистрации №710372 с приоритетом от 18.03.1999, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, отметив, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление и вызывают различные смысловые ассоциации (заявленное обозначение выполнено в оригинальной графике и является аббревиатурой концепции компании заявителя – «LIFE», «ENJOYMENT», «CONVENIENCE», а противопоставленные товарные знаки включают в свой состав элементы, ассоциирующиеся, в частности, с медициной (изображение змеи с чашей и словесные элементы «ЛЕК» / «ЛЕК», которые могут быть интерпретированы как сокращение от слова «лекарство/лекарственный», «LJUBLJANA» - столица Словении). Кроме того, словесный элемент «ЛЕК» противопоставленных товарных знаков может восприниматься потребителем как слово английского языка в значении «токовище (у птиц)» и как часть фирменного наименования компании LEK farmacevska družba d.d. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что у потребителя не может

создаться впечатление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1392825 на территории Российской Федерации в том числе отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем приложены:

- Статья из Википедии «Змея в геральдике»;
- Распечатка с сайта <https://www.lecine.co.jp>;
- Распечатки из словарей с переводом слова «ЛЕК».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (02.06.2017) международной регистрации №1392825 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Знак «» по международной регистрации №1392825 с приоритетом от 02.06.2017 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника красного цвета словесный элемент «LEC», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на

территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ *«soaps and detergents; dentifrices; cosmetics; paint stripping preparations; polishing preparations; perfume and flavour materials; abrasive paper; abrasive cloth; abrasive sand; artificial pumice stone; polishing paper; cleaning preparations for furniture, ornaments, walls and floors; cleaning preparation for scorch removing; cleaning preparation for burnt pots and pans; non-electric cleaners for rust removing» / «мыла и моющие средства; зубные пасты; косметика; препараты для удаления краски; полирующие препараты; парфюмерные и ароматические материалы; абразивная бумага; абразивная ткань; абразивный песок; искусственная пемза; полирующая бумага; моющие препараты для мебели, украшений, стен и полов; очищающие препараты для удаления нагара; препараты для чистки подгоревших горшков и сковородок; неэлектрические очистители для удаления ржавчины».*


Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1392825 в отношении товаров 03 класса МКТУ основан на наличии серии товарных знаков с более ранним приоритетом, принадлежащих компании LEK farmacevska družba d.d., Словения и включающих в свой состав серияобразующий элемент «ЛЕК» и его транслитерацию «ЛЕК», а

именно:  [1],  [2],  [3].

Противопоставленные товарные знаки [1] - [3] зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ: *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты».*

Следует отметить, что заявителем не оспаривается однородность товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечнях знака по международной регистрации №1392825 и противопоставленных товарных знаков [1] - [3], которые либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид/род.



Что касается сравнительного анализа знака «» и



противопоставлений «» [1], « лек» [2], « lek» [3] на предмет их сходства, то он показал следующее.


Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку знак по международной регистрации №1392825 является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.



Как указывалось выше, знак «» является комбинированным, входящий в его состав словесный элемент «ЛЕС» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Однако шрифтовое исполнение словесного элемента не затрудняет его прочтения как слова «ЛЕС» (произносится

как [лек]). При этом следует указать, что, несмотря на наличие в составе знака по международной регистрации №1392825 изобразительного элемента в виде прямоугольника красного цвета, слово «ЛЕС» занимает доминирующее положение и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Кроме того, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом знака по международной регистрации №1392825 в данном случае является слово «ЛЕС», которое отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо распространенного языка, использующего буквы латинского алфавита. В возражении отмечается, что этот словесный элемент «ЛЕС» представляет собой аббревиатуру, образованную от слов, составляющих концепцию компании заявителя – «LIFE», «ENJOYMENT», «CONVENIENCE», однако указанное является частным мнением, какими-либо словарно-справочными сведениями не подтверждается.

В свою очередь серияобразующим элементом противопоставленных товарных знаков выступает как словесный элемент «ЛЕК», который произносится как [лек]), так и его транслитерация буквами русского алфавита - «ЛЕК». Исходя из словарно-справочных сведений, представленных заявителем, «ЛЕК» переводится с английского языка как «токовище», с польского и сербского языка как «лекарство», со шведского как «игра», а слово «ЛЕК» является многозначным и имеет следующие значения: валюта в Албании, приток Рейна, река в России, коммуна в Германии, деревня в Нидерландах. Наличие такого количества различных значений позволяет воспринимать словесное обозначение «ЛЕК» / «ЛЕК» в составе противопоставленных товарных знаков в качестве фантазийного элемента.

Следует констатировать, что фантазийный характер словесных элементов «ЛЕС» и «ЛЕК» / «ЛЕК» сравниваемых обозначений обуславливает вывод о невозможности их сопоставления по семантическому критерию сходства, вместе с

тем сравниваемые словесные элементы характеризуются тождественным звучанием (произносятся как [лек]).

Что касается графического критерия сходства, то оно не является определяющим при сравнении указанных обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие, не позволила бы прочитать их как слово [лек].

Принимая во внимание фонетическое тождество знака по международной регистрации №1392825 и серияобразующего словесного элемента противопоставленных товарных знаков [1] - [3], а также однородность товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения в соответствии с положениями, предусмотренными требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанные обстоятельства препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1392825 для заявленных товаров 03 класса МКТУ, в силу чего поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.05.2019.