


**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) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402132.




Международная регистрация №1402132 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 14.12.2017 на имя заявителя (LEC, INC., Kyobashi, Chuoku Tokyo 104-0031, Japan) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.05.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402132. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной

регистрации №1402132 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.



Согласно заключению по результатам экспертизы знак «» по международной регистрации №1402132 является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании LEK farmacevska družba d.d., Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana (SI):

«**ФЕРРУМ ЛЕК**» [1] по свидетельству №256583 с приоритетом от 26.04.2002, зарегистрирован для однородных товаров 05 класса МКТУ;





«**LEK LJUBLJANA**» [2] по свидетельству №115996 с приоритетом от 27.05.1992, зарегистрирован для однородных товаров 05 класса МКТУ;

«**ЛЕК**» [3] по свидетельству №414647 с приоритетом от 27.11.2008, зарегистрирован для однородных товаров 05 класса МКТУ;

«**FERRUM LEK**» [4] по свидетельству №462711 с приоритетом от 18.01.2011, зарегистрирован для однородных товаров 05 класса МКТУ;

«**ЛЕК**» [5] по свидетельству №414648 с приоритетом от 27.11.2008, зарегистрирован для однородных товаров 05 класса МКТУ;

« **лек**» [6] по международной регистрации №812486 с конвенционным приоритетом от 14.03.2003, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 05 класса МКТУ;

« **lek**» [7] по международной регистрации №710372 с приоритетом от 18.03.1999, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 05 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», «ФЕРРУМ» / «FERRUM» - железо», «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 отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1402132 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 05 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 (14.12.2017) международной регистрации №1402132 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 №1402132 с приоритетом от 14.12.2017 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 05 класса МКТУ «*pharmaceutical preparations; reagent paper for medical purposes; oiled paper for medical purposes; drug delivery agents in the form of edible wafers for wrapping powdered pharmaceuticals; gauze for dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eyepatches for medical purposes; ear bandages; menstruation bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary panties; absorbent wadding; adhesive plasters; bandages for dressings; antiseptic liquid bandages; breast-nursing pads; cotton swabs for medical use; diapers; diaper covers; fly catching paper; mothproof paper; dietary supplements for humans; beverages for babies; food for babies; room deodorants; toilet deodorants; deodorants for automobiles; deodorants for refrigerators; shoe deodorizers; deodorants for household purposes; deodorants for kitchen use; deodorants for clothing; deodorants for diapers; deodorants for mold; cigarette deodorizers*» / «фармацевтические препараты; реагентная бумага для медицинских целей; бумага, пропитанная маслом, для медицинских целей; лекарственные агенты в виде пищевых пластин для обертывания порошковых фармацевтических препаратов; марля для перевязочных материалов; пустые капсулы для фармацевтических препаратов; проушины для медицинских целей; ушные повязки; менструальные прокладки; менструальные тампоны; гигиенические салфетки; гигиенические трусы;

*абсорбирующая вата; клеевые пластыри; повязки из перевязочных материалов; антисептические жидкие бинты; подушечки для грудного вскармливания; хлопковые тампоны для использования в медицинских целях; подгузники; покрытия подгузников; мухоловки; защитная бумага от моли; пищевые добавки для людей; напитки для младенцев; питание для младенцев; дезодоранты для помещений; дезодоранты для туалета; дезодоранты для автомобилей; дезодоранты для холодильников; дезодоранты для обуви; дезодоранты для домашних целей; дезодоранты для использования на кухне; дезодоранты для одежды; дезодоранты для подгузников; дезодоранты от плесени; дезодораторы от сигарет».*


Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1402132 в отношении товаров 05 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 «LEK» и его транслитерацию «ЛЕК», а




именно: «**ФЕРРУМ ЛЕК**» [1],  «LEK LJUBLJANA» [2], «**ЛЕК**» [3],  
«**FERRUM LEK**» [4], «**ЛЕК**» [5], « **лек**» [6], « **lek**» [7].

Противопоставленные товарные знаки [1] - [7] зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ: *«фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды».*

Следует отметить, что заявителем не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечнях знака по международной регистрации №1402132 и противопоставленных товарных знаков [1] - [7], которые либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид/род.



Что касается сравнительного анализа знака «» и

противопоставлений «**ФЕРРУМ ЛЕК**» [1], «» [2], «**ЛЕК**» [3], «**FERRUM LЕК**» [4], «**ЛЕК**» [5], « **лек**» [6], « **lek**» [7]

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 заявленное обозначение 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 №1402132 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 №1402132 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 №1402132 и серияобразующего словесного элемента противопоставленных товарных знаков [1] - [7], а также однородность товаров 05 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 №1402132 для заявленных товаров 05 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.**