

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, поданное Кононенко Сергеем Анатольевичем, г. Люберцы (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728865 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка №2019728865 на регистрацию комбинированного обозначения «LAMODE» была подана на имя заявителя 18.06.2019 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728865. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «LAMODE» сходно до степени смешения с обозначением «LAMODA», используемого для маркировки товаров, однородных заявленным (см. <https://www.lamoda.ru/>, <http://wiki-buy.ru/lamoda/>). «LAMODA» (Общество с ограниченной ответственностью «КУПИШУЗ») - крупнейший в России интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя обуславливает возможность ввода потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров и не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LAMODA», по свидетельству №748432 с приоритетом от 18.03.2019 зарегистрированного на имя ООО «КУПИШУЗ», 123308, Москва, пр-кт Маршала Жукова, 1, стр. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленное обозначение «LAMODA» является крупнейшим в России интернет-магазином, то есть согласно данным Википедии (ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-магазин) представляет собой сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет;

- анализ сайта www.lamoda.ru показал, что товарами, которые предлагаются к продаже под брендом «LAMODA» являются только зонты и женские колготки, то есть у потребителей бренд «LAMODA» очевидным образом ассоциируется только с услугами по реализации товаров различных

производителей, а не с производством широкой линейки собственных товаров. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса не сможет ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку им известно, что «LAMODA» это услуги по торговле товарами, а не производство товаров под собственным брендом;

- ООО «КУПИШУЗ» не заинтересовано в маркировке знаком «LAMODA» собственных товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается тем обстоятельством, что заявка № 2019711662 на товарный знак «LAMODA» подана в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 26, 35 и 41 классов МКТУ и не распространяется на товары 03 класса МКТУ. Данное обстоятельство позволяет предположить, что «LAMODA» ограничивает сферу своей деятельности определенными товарами и услугами по торговле товарами, и регистрация заявленного обозначения «LAMODE», отличающегося от ее бренда, в отношении товаров 03 класса МКТУ не будет противоречить законным интересам ООО «КУПИШУЗ», а потребители не будут введены в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (18.06.2019) заявки №2019728865 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 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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.

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).

Заявленное обозначение «LAMODE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «**lamoda**» , выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «LAMODE» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках.

Вместе с тем, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1], а также с обозначением «LAMODA», используемым ООО «КИПИШУЗ».

Так фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что данные обозначения содержат фонетически сходные словесные

элементы «LAMODE»/«LAMODA», поскольку практически полностью совпадают, кроме последних букв «-Е»/«-А».

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «LAMODE» заявленного обозначения и словесный элемент «LAMODA» противопоставленного товарного знака отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; бруски для

полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла

туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска

[очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие

для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» заявленного обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной продажи одежды, обуви и аксессуаров; представление товаров с помощью всех медиасредств с целью розничной продажи, включая продажи через Интернет; агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц); управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» противопоставленного товарного знака [1], поскольку анализируемые товары и услуги относятся к разному виду товаров и услуг, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения.

Коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения относятся непосредственно к производству товаров.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Действительно, некоторые крупные торговые сети занимаются производством товаров под собственными брендами (АШАН, Перекресток, Метро Кеш анд Керри и др.).

Однако, сведения о том, что интернет – магазин «LAMODA» кроме торговли занимается производством каких-либо товаров, а также, известен российскому потребителю как производитель товаров, отсутствуют.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку данные услуги связаны с торговой деятельностью, а не с производством указанных товаров.

На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также, коллегия отмечает, что заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно

воспроизводит обозначение «LAMODA», используемое ООО «КИПИШУЗ» для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем, регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции ООО «КИПИШУЗ» под обозначением «LAMODA», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 03 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под обозначением сходным до степени смешения с заявленным.

Кроме того, из сети Интернет следует, что «Lamoda» крупнейший в России интернет-магазин, представляющий более 500 000 товаров и 700 подлинных мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров. В течение 1,5 лет с момента запуска проект «Lamoda» стал одним из ведущих игроков рынка fashion онлайн-ритейла, предлагая подлинную продукцию 700 мировых брендов, что составляет около 500 000 предметов одежды, обуви и аксессуаров, см. <https://rb.ru/company/lamoda/>.

Таким образом, «LAMODA» известна потребителям как интернет – площадка, продвигающая товары других производителей, а не как производитель товаров 03 класса МКТУ.

Как было указано выше, информация о реализации в интернет – магазине «LAMODA» товаров собственного производства отсутствует.

С учетом изложенного, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «LAMODE» будет ассоциироваться именно с ООО «КИПИШУЗ» (интернет – магазин «LAMODA») и, как следствие, при восприятии товаров маркированных данным обозначением, он будет введен

в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Также, коллегия учла, что каких-либо обращений от правообладателя противопоставленного товарного знака с просьбой не предоставлять правовую охрану товарному знаку по заявке №2019728865 не поступало.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 19.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019728865.