

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2020, поданное ООО «ДОЙЧМАРКЕТ», г.Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718750 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  
» по заявке №2019718750, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Sports Nutrition» (англ. – спортивное питание / см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>) являются неохраноспособными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на свойства и назначение товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарными знаками «LADY FITNESS/ЛЕДИ ФИТНЕСС» по свидетельствам №№209322, 272926, зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении читабельными являются только словесные элементы «sports nutrition» (спортивное питание), остальные элементы обозначения представляют собой комбинацию букв с дефисом, в противопоставленных товарных знаках словесные элементы «Леди фитнес», «Lady FITNESS» относятся к женщине с хорошим здоровьем. В этой связи сопоставляемые обозначения несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой;

- сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление за счет разных элементов, присутствующих в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках;

- противопоставленные обозначения «LADY FITNESS/ЛЕДИ ФИТНЕСС» однозначно читаются по правилам английского языка как [лэй'д'и ф'итнэс] и [л'эд'и ф'итнэс], состоят из 4 слогов, 11 и 10 звуков, соответственно, заявленное обозначение прочитывается потребителями неоднозначно, например, оно может произноситься как [эл эл ди уай эл ай ти], состоит из 7 слогов, 15 звуков, или как [дабл эл ди -эл айти], состоит из 6 слогов, 14 звуков. В связи с разным фонетическим рядом, присутствующим в обозначениях, отсутствует фонетическое сходство между заявленным и противопоставленными обозначениями;

- по тексту возражения заявителем приводится сложившаяся практика рассмотрения подобных дел, где сопоставляемые элементы в обозначениях были признаны несходными;

- заявитель с возражением предоставляет информацию о бесконфликтном существовании знаков и использовании заявленного обозначения в области спортивного питания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии продукции (1);
- скриншоты продукции с сайтов Wildberris и Ozon (2);
- отзывы о продукции (3);
- отчеты о продажах продукции с ООО "Вайлдберриз" за разные месяцы 2020 г. (4);
- отчеты о продаже продукции на Платформе «OZON.ru» за разные месяцы 2020 г. (5);
- отчет о продажах на сайте «myladyfit.ru» (6);
- скриншот главной страницы сайта (7);
- сведения о компании (8);
- рецепты из продукции (9).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2019) поступления заявки №2019718750 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ

производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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 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 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. 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. 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 пункте 42 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «LADY-FIT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита через дефис, под которым расположены словесные элементы «sports nutrition», выполненные прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «sports nutrition», который в переводе с английского языка на русский язык означает «спортивное питание» (см. [www.translate.yandex.ru](http://www.translate.yandex.ru)). Данный элемент в отношении заявленных товаров и услуг является «слабым» неохраноспособным элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг на основании пункта статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, индивидуализирующим элементом обозначения, несущим в себе основную функцию в знаке является словесный элемент «LADY-FIT». Несмотря на то, что указанный словесный элемент выполнен в оригинальной шрифтовой манере, он легко прочитывается и узнаваем потребителем.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены следующие товарные знаки.

Товарный знак по свидетельству №272926 представляет собой комбинированное



обозначение «Lady FITNESS», включающее в свой состав словесные элементы «Lady FITNESS», выполненные одно под другим латинскими буквами оригинальным и стандартным шрифтом, справа от словесных элементов расположено стилизованное изображение девушки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №209322 представляет собой словесное

**ЛЕДИ**

обозначение «Фитнесс», содержащее два словесных элемента «ЛЕДИ» и «Фитнесс», выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом под небольшим наклоном, при этом слово «ЛЕДИ» выполнено жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В противопоставленных комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом являются словесные элементы «Lady FITNESS» и

«ЛЕДИ Фитнесс», поскольку на них в первую очередь обращает внимание потребитель и они легче запоминаются.

Сравнительный анализ словесного элемента «LADY-FIT» заявленного обозначения и словесных элементов «Lady FITNESS», «ЛЕДИ Фитнесс» противопоставленных товарных знаков показал, что они являются фонетически сходными за счет полного фонетического вхождения элемента «LADY-FIT» в противопоставленные товарные знаки.

Семантическое значение сопоставляемых элементов является сходным ввиду заложенных в обозначениях одних и тех же понятий и идей, относящихся к женщине, занимающейся спортом, фитнесом.

Противопоставленный товарный знак «Lady FITNESS» в переводе с английского языка на русский язык означает «женщина фитнес» (см. [www.translate.yandex.ru](http://www.translate.yandex.ru)). Словесный элемент «ЛЕДИ Фитнесс» является транслитерацией буквами русского алфавита латинских словесных элементов «Lady FITNESS» и несет в себе такое же значение.

Слово «Фитнес» (англ. fitness, от глагола «to fit» — соответствовать, быть в хорошей форме) — в более широком смысле — это общая физическая подготовленность организма человека (см. [kartaslov.ru](http://kartaslov.ru), карта слов и выражений русского языка).

Таким образом, заявленные словесные элементы «LADY-FIT» также будут восприниматься в глазах потребителей в значении «женщина фитнес».

Учитывая изложенное, по семантическому критерию сопоставляемые обозначения следует признать сходными.

В целом сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление. Однако за счет выполнения словесных элементов «LADY-FIT» заявленного обозначения и словесных элементов «Lady FITNESS» противопоставленного товарного знака по свидетельству №272926 буквами одного латинского алфавита, графическое сходство данных элементов сближается. Следует отметить, что визуальный признак сходства носит второстепенный характер, поскольку в данном случае, превалирует семантическое и фонетическое сходство сопоставляемых словесных элементов.

Резюмируя вышеизложенное коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отличия.

Анализ однородности товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Перечень товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленных товарных знаков, содержит общие родовые позиции товаров и услуг. В этой связи все заявленные товары 05, 29, 30 классов МКТУ являются однородными товарам 05, 29, 30 классов МКТУ, указанным в противопоставленных регистрациях, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 32 класса МКТУ и товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных регистраций, за исключением позиции товаров «пиво», являются однородными, так как объединены родовым понятием «безалкогольные напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков», имеют одно назначение (утолять жажду), круг потребителей и условия реализации (торговые центры, продуктовые магазины).

Заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам по продвижению и продаже (оптовой, розничной) для третьих лиц товаров.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, в частности, «реклама», призваны для того, чтобы распространить информацию различными способами с целью привлечения внимания к объекту рекламирования для формирования или поддержания интереса к нему.

Таким образом, сопоставляемые услуги, характеризующиеся высокой степенью однородности, будут восприниматься потребителями как непосредственно исходящие из одного источника происхождения, что приведет к смешению сопоставляемых услуг на рынке. В этой связи сравниваемые услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение (продвижение, реклама товаров с целью приобретения нужных и необходимых товаров), круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.



Приведенная в возражении практика рассмотрения дел не может быть положена в основу выводов об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, поскольку анализу подвергались иные обозначения, не относящиеся к настоящему делу.

Представленные с возражением материалы (1-9) об использовании и продаже выпускаемых товаров под заявленным обозначением не имеют отношения к вопросу о сходстве до степени смешения вышеуказанных сравниваемых знаков.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2020.**