

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 02.06.2020 возражение индивидуального предпринимателя Воробьевой Е.М., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019729888 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019729888 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «**LEM I**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками **Leme** по свидетельствам

№№ 591960, 595450 и со знаком «**LIME**» по международной регистрации № 1449584, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

При этом в данном заключении отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**kids**» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются между собой цветовым и шрифтовым их исполнением, количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленных знаках, в том числе акцентирующего на себе внимание, особенно у детей, занимающего верхнее центральное положение оригинального элемента в виде изображения лемура.

При этом заявителем в возражении отмечено, что данный изобразительный элемент обуславливает еще и различия соответствующих словесных элементов в сравниваемых знаках по их смысловому значению, поскольку фантазийное слово «**LEMI**» в заявленном обозначении в этом случае будет восприниматься в качестве клички лемура (как сокращение от «лемур»), а в противопоставленных знаках слово «**LEME**» в переводе с португальского языка означает «штурвал» и наименование определенного района в городе Рио-де-Жанейро, но все же не знакомо российским потребителям и будет восприниматься ими просто как фантазийное и семантически нейтральное слово, в то время как слово «**LIME**», напротив, является достаточно известной им конкретной лексической единицей английского языка, означающей «лайм» (фрукт вида цитрусовых) и, к тому же, имеющей еще и строго определенное звучание, которое существенно отличается от звучания слова «**LEMI**» в заявленном обозначении.

Кроме того, в возражении приведены судебные и административные прецеденты признания фонетически сходных между собой товарных знаков не сходными в целом за счет наличия у них разных смысловых значений, а также отмечено, что заявленное обозначение используется заявителем в своей экономической деятельности и размещается на вывеске его магазина.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению приложены фотографии фасада здания и интерьера магазина, его вывески и рекламного баннера, визитки, карты лояльности и наклейки для автомобиля [1].

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

С учетом даты подачи заявки (21.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам,

не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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; 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 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 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «**LEMI**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая в нем центральное положение и намного бóльшую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде стилизованного изображения животного и изображения овала, стилизованного под точку на буквой «I», играющие, соответственно, второстепенную роль, служа лишь графическим (декоративным) оформлением и фоном для указанного доминирующего слова.

Как верно было отмечено в возражении самим же заявителем, слово «**LEMI**» является фантазийным, то есть не имеет никаких определенных смысловых значений, которые были бы закреплены за ним в тех или иных словарях, ввиду чего его утверждение о том, что данное слово в заявленном обозначении будет восприниматься в качестве клички лемура (как сокращение от «лемур»), является декларативным и исключительно субъективным его мнением.

Вместе с тем, даже если допустить, что это слово действительно используется в качестве клички лемура, например, для персонажа в мультипликационных фильмах либо для такого рода домашних животных их хозяевами, на что указывает заявитель в своем возражении, то все же в любом случае доминирующим элементом в заявленном обозначении будет выступать исключительно данное слово, а соответствующее изображение животного, которое гипотетически может носить такую кличку, все равно будет играть в нем второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией к доминирующему слову.

Доказательств обратного, например, в случае широкой известности российским потребителям самого такого изобразительного элемента исключительно в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя, им не было представлено.

В свою очередь, другой входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**kids**», означающий в переводе с английского языка «дети», выполнен более мелким шрифтом и является «слабым», неохраняемым элементом, характеризующим соответствующие товары и услуги, приведенные в заявке, указывая на их назначение (для детей), то есть никак не способным, собственно, индивидуализировать эти товары и услуги и, следовательно, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данное обстоятельство заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно доминирующий словесный элемент «**LEM**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.06.2019 испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 591960 и 595450, охраняемые на имя другого лица и имеющие более ранние приоритеты от 04.08.2015 и 16.10.2015, соответственно, представляют собой выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесные обозначения **Leme**. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в составе заявленного обозначения доминирующего, несущего в нем основную индивидуализирующую нагрузку, слова «**LEM**», в высокой степени фонетически сходного со словом «**LEME**» в противопоставленных товарных знаках, что обуславливается крайне близкими составами их звуков, отличающимися между собой, в соответствии с правилами их транслитерации, всего лишь одними конечными гласными звуками («и» – «е»),

к тому же, редуцируемыми при естественном произнесении данных слов и, как следствие, не оказывающими решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что соответствующие слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют, соответственно, крайне близкие составы определенных букв латинского алфавита.

Что касается приведенных заявителем в возражении различных судебных и административных прецедентов признания фонетически сходных между собой товарных знаков не сходными в целом за счет наличия у них разных смысловых значений, то следует отметить, что судебный и административный прецеденты не являются источниками права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Так, отсутствующее в словарях, то есть не имеющее каких-либо определенных смысловых значений, слово «**LEMI**» в заявленном обозначении, как уже было отмечено выше, является, собственно, фантазийным. Слово «**LEME**» в противопоставленных товарных знаках, как верно было отмечено в возражении самим же заявителем, вовсе не знакомо российским потребителям и будет восприниматься ими просто как фантазийное и семантически нейтральное слово, несмотря на его возможный перевод с португальского языка как «штурвал» и воспроизведение им наименования определенного района в городе Рио-де-Жанейро.

К тому же, для вывода о семантическом различии сравниваемых знаков необходимо было бы обязательно установить отношение соответствующих слов, как конкретных лексических единиц, к какому-либо только одному определенному иностранному языку, в пределах которого эти слова и различались бы, собственно, по своей семантике. В рассматриваемом случае такое отсутствует.

Следовательно, сравниваемые слова будут восприниматься российскими потребителями просто как фантазийные слова иностранного происхождения, крайне сходные между собой по фонетическому критерию.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием в заявленном обозначении иного слова, по наличию в нем изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленных товарных знаках, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом за счет фонетического сходства соответствующих доминирующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 12 класса МКТУ, приведенные в заявке, представляющие собой велосипеды и коляски, части и аксессуары для них и транспортных средств, с одной стороны, и товары 12 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 591960 и 595450, с другой стороны, совпадают между собой или соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим вышеперечисленным родовым группам товаров, то есть они, абсолютно очевидно, являются

однородными. Данное обстоятельство заявителем в возражении совсем не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в заявке, представляющие собой различные рекламные услуги, услуги по продвижению товаров и по их продаже, с одной стороны, и аналогичные услуги 35 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 591960, с другой стороны, совпадают между собой или соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим вышеперечисленным родовым группам услуг, то есть они, абсолютно очевидно, также являются однородными. Данное обстоятельство заявителем в возражении также совсем не оспаривается.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение используется заявителем в своей экономической деятельности и размещается на вывеске его магазина, то следует отметить, что данное обстоятельство и представленные им фотографии [1] сами по себе не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг и, как следствие, никак не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

При этом заявителем не были представлены, в частности, какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявленного обозначения, собственно, широкой известности среди российских потребителей, обусловленной каким-либо определенным высоким ее уровнем, установленным, например, по результатам проведенного социологического опроса и т.п.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 591960 и 595450 являются сходными до степени

смещения в отношении соответствующих однородных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Вместе с тем, другой противопоставленный словесный знак «LIME» по международной регистрации № 1449584, охраняемый на территории Российской Федерации на имя иного лица и имеющий более ранний конвенционный приоритет от 09.07.2018, представляет собой достаточно известную российским потребителям конкретную лексическую единицу английского языка, означающую «лайм» (фрукт вида цитрусовых), которая, соответственно, имеет строго определенное звучание (транскрипцию) согласно словарям, а именно совпадающее (созвучное) с наименованием этого фрукта в русском языке, как «лайм», но существенно отличающееся от звучания слова «ЛЕМИ» в заявленном обозначении, что обуславливает вывод коллегии о несходстве данных сравниваемых знаков в целом.

Следовательно, противопоставленный знак по международной регистрации № 1449584 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, другие противопоставленные товарные знаки, сравнительный анализ которых с заявленным обозначением приведен выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения, препятствуют предоставлению ему правовой охраны в качестве товарного знака, как уже было отмечено, в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2020.**