

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.04.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Лимонад», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019766686 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019766686 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**FLAME MOSCOW**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.03.2021 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 03, 04 и части товаров 05 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по

международной регистрации № 1418841 («**FLAME**») и с товарными знаками по свидетельствам №№ 63112 («**FLAMME**»), 533532 («**FLAMED OUT**»), 711370



( ), 739463 («**FLAME**»), 509281 («**FLAME**») и 287156 («**FLAME CLUB**»), имеющими более ранние приоритеты и охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц, в отношении приведенных в заявке товаров 03, 04, 05 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 03 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В данном заключении отмечено также и то, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**MOSCOW**», означающий в переводе с английского языка «Москва», представляет собой географическое наименование, которое указывает на место производства товаров и место оказания услуг, ввиду чего является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.03.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными друг с другом, так как они различаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составами звуков и букв, а также смысловыми значениями, поскольку заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «пламя Москвы».

При этом заявителем в возражении и корреспонденции, поступившей 01.07.2021, было отмечено также и то, что все приведенные в заявке товары 04 и часть товаров 05 классов МКТУ не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

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

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

С учетом даты подачи заявки (23.12.2019) 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 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 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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение

«**FLAME MOSCOW**». Основную индивидуализирующую нагрузку в нем несет слово «**FLAME**», занимающее начальное положение, акцентирующее на себе внимание, с которого на слух и визуально начинается, прежде всего, восприятие данного обозначения в целом, в то время как второе слово «**MOSCOW**», будучи неохраняемым элементом, что заявителем в возражении не оспаривается, является «слабым» элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать товары и услуги.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2019 испрашивается, в частности, в отношении товаров 03, 04, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знак по международной регистрации № 1418841 с конвенционным приоритетом от 12.01.2018 («**FLAME**») и товарные знаки по свидетельствам № 63112 с приоритетом от 03.05.1978 («**FLAMME**»), № 533532 с приоритетом от 08.08.2013 («**FLAMED OUT**»), № 711370 с приоритетом от



30.05.2018 ( ), № 739463 с приоритетом от 28.12.2018 («**FLAME**»), № 509281 с приоритетом от 14.05.2012 («**FLAME**») и № 287156 с приоритетом от 02.07.2004 («**FLAME CLUB**») представляют собой соответствующие слова или содержащие их словосочетания, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, либо комбинированное обозначение, в котором доминирует соответствующее слово, поскольку оно запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них или у доминирующих, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующих слов совпадающих либо

крайне близких составов звуков и звукосочетаний («**FLAME**» – «**FLAME**», «**FLAMME**», «**FLAMED**»), что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства обозначений.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита, в силу чего вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом единственные или доминирующие слова имеют еще и совпадающие либо крайне близкие составы соответствующих определенных букв одного и того же (латинского) алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, отмеченные заявителем в возражении, а именно по количеству слов, слогов, звуков и букв и составам звуков и букв с учетом наличия у них иных слов и по наличию в одном из противопоставленных знаков изобразительного элемента, отсутствующего в заявленном обозначении, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые знаки отличаются друг от друга по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку заявленное обозначение «**FLAME MOSCOW**» в целом может быть переведено с английского языка как «пламя Москвы», то следует отметить, что соответствующее словосочетание никак нельзя отнести к известным для российских потребителей устойчивым словосочетаниям (фразеологизмам), и оно будет восприниматься ими, скорее всего, как просто состоящее из отдельного слова иностранного происхождения и, напротив, широко известного им даже на английском языке географического наименования города Москвы – столицы России, что позволяет подвергнуть их сравнительному анализу каждое по отдельности.

В этой связи, к тому же, необходимо отметить, что возможность указанного заявителем варианта перевода этого словосочетания как «пламя Москвы» не подтверждена какими-либо документами или ссылками на источники информации. Напротив, обратный перевод словосочетания «пламя Москвы» с

русского на английский язык будет как «the flame of Moscow» или «flames of Moscow», а, например, словосочетаний «пламенная (или огненная) Москва» и «московское пламя» – как «fiery Moscow» и «Moscow flame», соответственно (см. Интернет-порталы «Google Переводчик» – <https://translate.google.ru>, «Яндекс Переводчик» – <https://translate.yandex.ru>), то есть совсем иначе, тем самым опровергая довод заявителя о наличии у заявленного обозначения в целом строго определенного смыслового значения.

При этом противопоставленные знаки являются либо также фантазийными, не обладающими в целом какими-либо строго определенными смысловыми значениями, которые отличались бы от семантики, заложенной в заявленное обозначение, либо представляют собой просто слово, тождественное несущему в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку начальному слову, ввиду чего, в принципе, отсутствуют какие-либо основания для вывода о несходстве сравниваемых знаков по семантическому критерию.

Напротив, обнаруживается подобие заложенных в них понятий и идей, поскольку у них, например, соответствующие слово «flame» (в переводе с английского языка – «пламя, огонь»), слово «flamme» (в переводе с французского языка – «пламя, огонь») и словосочетание «flamed out» (в переводе с английского языка – «вспыхнул, загорелся»), собственно, связаны между собой своими одинаковыми ассоциативно-смысловыми образами.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных 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. 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 (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 03 и услуги 35 классов МКТУ, приведенные в заявке и представляющие собой различные виды косметической, парфюмерной и абразивно-чистящей продукции и услуги по продвижению, продаже и рекламе товаров, услуги маркетинга, консалтинга и менеджмента, информационные и офисные услуги, с одной стороны, и соответствующие товары 03 и услуги 35 классов МКТУ, для которых охраняются противопоставленные знаки, с другой стороны, совпадают друг с другом, соотносятся между собой как вид-род (различные виды вышеуказанных родовых понятий) либо относятся к одним и тем же соответствующим указанным выше общеродовым группам товаров, то есть они являются, действительно, однородными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Не оспаривается заявителем, согласно корреспонденции, поступившей 01.07.2021, также и однородность товарам 03 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков, представляющим собой косметические средства, части приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ, которые являются лечебными косметическими средствами, а именно: «лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; помады медицинские; препараты для ухода за кожей фармацевтические; пудра жемчужная для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные». Действительно, данные товары имеют одинаковую область применения, являются взаимозаменяемыми и имеют один и тот же круг потребителей.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации

которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении всех приведенных в заявке товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ и перечисленных выше товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

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 товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, а также вышеуказанной части товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, перечни товаров, для которых охраняются противопоставленные знаки, вовсе не содержат в себе каких-либо товаров 04 и 05 классов МКТУ, а их действующая правовая охрана в отношении только одних товаров 03 класса МКТУ, соответственно, никак не распространяется на приведенные в заявке товары 04 и 05 классов МКТУ, за исключением лишь указанной выше части товаров 05 класса МКТУ, то есть лечебной косметики.

Так, все товары 04 и иные товары 05 классов МКТУ, приведенные в рассматриваемой заявке и никак не представляющие собой косметику, парфюмерию или абразивно-чистящие средства, с одной стороны, и товары 03 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные знаки и которые, наоборот, представляют собой именно такие косметические, парфюмерные и абразивно-чистящие средства, с другой стороны, относятся к совершенно разным отраслям производства и разным рынкам товаров, имеют разные назначения, разные определенные условия их производства (разные фабрики) и сбыта (разные магазины или отделы магазина) и разный круг потребителей, то есть они никак не являются однородными друг с другом.

В этой связи следует отметить, в частности, что отсутствуют какие-либо основания для расширения диапазона признания однородными между собой соответствующих товаров 03 и другой части неоднородных им товаров 05

классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, а товары 03 класса МКТУ «воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные», несмотря на соответствующий материал (воск), из которого они изготовлены, все же никак не являются однородными изготовленным возможно также из воска товарам 04 класса МКТУ «ночники [свечи]; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; фитили для свечей», так как вывод об однородности товаров делается по результатам анализа различных признаков в их совокупности, а не только лишь одного совпадающего (возможно одинаковый материал) из целого ряда несовпадающих признаков, отмеченных выше.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 04 класса МКТУ, а также и соответствующей части товаров 05 класса МКТУ, а именно для всех товаров 05 класса МКТУ, за исключением лишь следующих товаров: «лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; помады медицинские; препараты для ухода за кожей фармацевтические; пудра жемчужная для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2021, изменить решение Роспатента от 30.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019766686.**