

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 29.05.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Смирновой Лидией Арменаковной, Челябинская обл., с. Кременкуль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024712474 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2024712474, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.02.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «L.E.I.» (свидетельство №195749, конвенционный приоритет 23.02.1999, свидетельство №194073, конвенционный приоритет 23.02.1999), зарегистрированными на «Премьер Брендс Груп Холдингс ЛЛС», компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, 1441 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10018, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

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

- комбинация элементов является ключевым фактором, в связи с чем словесные элементы должны рассматриваться не изолированно, а в сочетании со всеми словесными и графическими элементами заявляемого обозначения,

- заявленный товарный знак «LEI» включает оригинальный графический элемент, который исключает его смешение с противопоставленными знаками «L.E.I.»,

- обозначения производят разное зрительное впечатление за счет шрифта, цветового оформления и расположения букв относительно друг друга и изображения целиком,

- обозначение «LEI» произносится единым словом, как [ЛЭЙ], обозначение «L.E.I.» произносится как аббревиатура из трех букв [ЭЛЬ И АЙ],

- «LEI» - фантазийное обозначение, в переводе с итальянского означающее «ОНА», «L.E.I.» - аббревиатура, расшифровывающаяся как «Life. Energy. Intelligence.» («Жизнь, энергия, разум»),

- наличие в обозначении словесного элемента, совпадающего с ранее зарегистрированными средствами индивидуализации, само по себе не может рассматриваться как нарушение исключительных прав,

- заявитель, подавая заявку на регистрацию товарного знака, действовал в строгом соответствии с принципом защиты законных ожиданий, сформированных правоприменительной практикой Роспатента,

- обозначение «LEI» приобрело различительную способность ввиду активной деятельности заявителя по развитию бренда с одноименным наименованием на маркетплейсе «Wildberries»,

- фактически компания «Премьер Брендс АйПи ЛЛС» и ИП Смирнова Л.А. не являются конкурентами в силу того, что выпуск ими товаров ориентирован на разные рынки, и как следствие имеют разный круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2024712474 в отношении заявленных товаров.

С возражением в материалы дела представлено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 10.02.2025 по заявке №2024712474.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.02.2024) поступления заявки №2024712474 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 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «» является комбинированным, включает словесный элемент «LEI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде соединенных между собой четырех цветков хлопчатника. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесное обозначение [1] «**L.E.I.**» по свидетельству №195749 и комбинированное

обозначение [2] «» по свидетельству №194073, выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что все обозначения включают в себя фонетически тождественные буквенные элементы «L», «E», «I». Наличие трех фонетически тождественных звуков «L», «E», «I» является определяющим при звуковом восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, сопоставляемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «LEI» и [1, 2] «L.E.I.».

Словесный элемент «LEI» заявленного обозначения в переводе с итальянского языка имеет следующее значение: «Lei» - она, <https://translate.academic.ru/lei/xx/ru/>. Словесный элемент «L.E.I.» противопоставленных товарных знаков не имеет перевода в каком-либо из языков. Заявитель, вместе с тем, приводит следующее значение «L.E.I.» - аббревиатура, расшифровывающаяся как «Life. Energy. Intelligence.» («Жизнь, энергия, разум».).

Следует отметить, что приведенное заявителем значение элемента «L.E.I.» в качестве аббревиатуры не является столь очевидным для потребителя. В этой связи данный элемент может быть воспринят и как единое слово «Lei», что, таким образом, не исключает сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] по семантическому критерию.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых обозначениях. Стоит отметить, что присутствие в заявленном обозначении графического элемента не может существенным образом повлиять на общее восприятие с противопоставленными товарными знаками, поскольку определяющее значение в оценке сходства имеет наличие сходных словесных элементов.

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 однородности испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующего перечня товаров 25 класса МКТУ: «анданы [платки]; белье нижнее; боди [женское белье]; брюки; бюстгалтеры; изделия трикотажные; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; маски для сна; обувь пляжная; одежда; одежда непромокаемая; панталоны [нижнее белье]; пижамы; плавки; платки головные; платья; пояса [белье нижнее]; сандалии; сарафаны; тапочки банные; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; футболки; халаты; халаты купальные; шапочки купальные; шляпы; юбки; юбки-шорты».

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] зарегистрированы в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ:

[1, 2] – одежда, в том числе джинсы, рубашки, куртки, жакеты, пиджаки, трикотажные сорочки, жилеты, брюки, свитера, спортивные костюмы, шорты, юбки-шорты, комбинезоны, в том числе комбинированные с шортами; платья, юбки, футболки, панталоны для занятий спортом, топы, спортивные трусы, белье; обувь.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к категории товаров «одежда, обувь, головные уборы», товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к категории товаров - «одежда, обувь».

Сравнительный анализ перечней 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой товары одних и тех же родовых групп, назначения и свойств, имеют один круг потребителей и каналы реализации.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], а также однородность

испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ соответствующим товарам 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности не является убедительным аргументом в оценке заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Относительно доводов заявителя о том, что он вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022). Коллегия также не усматривает у заявителя наличие прав на серию товарных знаков, объединённых одним индивидуализирующим элементом, в связи с чем, данный довод не является убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2025.