

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 18.07.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Бобылевым Анатолием Георгиевичем, г. Георгиевск, Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009733607, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009733607 с приоритетом от 22.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Обозначение представляет собой словесный элемент «LEMMAX», выполненный заглавными буквами английского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение от 26.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009733607 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем при использовании данного

обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров и услуг, которое не соответствует действительности.

Кроме этого, были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №217460 и 211475, включающие в свой состав словесный элемент «ЛЕМАКС», зарегистрированные на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, имеющие более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 18.07.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.04.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЛЕММАХ» представляет собой транслитерацию фантазийного обозначения «ЛЕММАКС», образованного от имен супруги и детей заявителя;

- ни в одном языке митра слова «ЛЕММАХ» не существует, в связи с чем не может ассоциироваться с какой-либо страной;

- заявитель прилагает значительные усилия по продвижению своего предприятия – разработал и продвигает свой сайт www.lemmax.ru, участвует в выставках, выпускает рекламные буклеты, продукция стала популярной благодаря хорошему качеству и приемлемой цене;

- заявитель сопровождает каждый товар биркой с указанием места производства – Россия;

- сходство с противопоставленным товарным знаком и однородность части услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.04.2011 и о регистрации товарного знака по заявке № 2009733607/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- рекламные материалы;
- распечатки с сайта lemmax.ru, информация о регистрации доменного имени на имя заявителя;

- свидетельство о внесении в ЕГРИП;
- копии паспорта, свидетельств о рождении членов семьи заявителя;
- дипломы, сведения об участии в выставках;
- копии бирок с товаров;
- сертификаты соответствия;
- сведения о дилерской сети.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.12.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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 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 качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LEMMAX». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Информация из сети Интернет по запросу «MONK» на поисковых сайтах выдает информацию о сайте заявителя lemmax.ru.

Анализ сайта показал, что на нем содержится информация о деятельности заявителя, в частности: «Российский производитель мужской верхней одежды», «Компания «LEMMAX» основана на Юге России в 2000 году».

Информации об иных производителях товаров 25 класса МКТУ, не выявлено.

Заявителем приведено обоснование выбора словосочетания «LEMMAX» - обозначение состоит из первых букв имен супруги – Лейла, и детей Эмилия и Максимус.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров или услуг обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в сознании потребителя представление о том, что лицо, оказывающее услуги, является иностранным.

Отсутствие слова «LEMMAX» в иностранных языках не позволяет сделать вывод о возможности ассоциации обозначения с какой-либо страной мира.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, производящим товары 25 класса и оказывающим заявленные услуги 35 класса МКТУ, ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №217460 и №211475 показал следующее.

Товарные знаки представляют собой следующие обозначения:



Сходство обозначений обуславливается фонетическим сходством элементов «ЛЕМАКС» и «ЛЕММАХ», ввиду тождественного состава гласных-согласных букв, и близкого фонетического звучания и заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 14, 19, 20, 31, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, в частности в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: **35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей; помощь по управлению делами [по разработке проектов, составлению смет].**

Регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: **агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управление бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товара (для третьих лиц); распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги магазинов оптовой и розничной торговли.**

Заявленные услуги «консультации по вопросам организации и управление бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товара (для третьих лиц); распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; рекламные агентства» являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков «организация выставок для коммерческих или рекламных целей; помощь по управлению делами [по разработке проектов, составлению смет]» как относящиеся к одному роду-виду и имеющие одно назначение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с решением Роспатента от 26.04.2011 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а доводы о несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса находит обоснованными, ввиду чего заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.07.2011, отменить решение Роспатента от 26.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009733607/50.