

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 06.09.2022 возражение, поданное Акционерным обществом «Босналек» (BOSNALIJEK d.o.o.), Республика Хорватия, г. Загреб, (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021724403, при этом установила следующее.

Заявка №2021724403 на регистрацию словесного обозначения « **LYSODERM** » была подана на имя заявителя 21.04.2021 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 14.06.2022 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарным знаком «  » по свидетельству №808903 (1) с датой приоритета от 27.12.2019, зарегистрированным на имя Сахапан Груп

(Таиланд) Ко., Лтд., Таиланд, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

LISSEDERM

- товарным знаком « LISSEDERM » по свидетельству № 777583 (2) с датой приоритета от 03.02.2020, зарегистрированным на имя ДЖИУН КОСМЕТИКС КО., ЛТД., Республика Корея, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

ЛИЗОДЕНТ

- товарным знаком « ЛИЗОДЕНТ » по свидетельству № 662049 (3) с датой приоритета от 15.09.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Квадрат-С", Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

MESODERM

- товарным знаком « MESODERM » по свидетельству № 675424 (4) с датой приоритета от 14.11.2017, зарегистрированным на имя компании Констеллейшн Инвестментс Лтд., Траст Компани Комплекс, Маршалловы Острова, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарными знаками « Librederm Dermatology », « LIBREDERM LABORATORIES » по свидетельствам № 678784 (5) с датой приоритета от 06.02.2017, № 614745 (6) с датой приоритета от 01.07.2014, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС", Московская область, г. Подольск, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

LYSODREN

- товарным знаком « LYSODREN » по свидетельству № 614239 (7) с датой приоритета от 11.01.2016, зарегистрированным на имя компании ЛАБОРАТУАР ЭЙЧАРЭЙ-ФАРМА САС, Франция, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

Lipoderm

- товарным знаком « Lipoderm » по свидетельству № 473667 (8) с датой приоритета от 02.11.2011 на имя Ла Синсере Ко., 3-1-26,

Кигавахигаши, Ёдогаваку, Осака, 532-0012, Япония, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «**MESODERM**» по свидетельству № 476429 (9) с датой приоритета от 31.05.2011, зарегистрированным на имя компании Констеллейшн Инвестментс Лтд., Траст Компани Комплекс, Маршалловы Острова, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «**LEDERMA**» по свидетельству № 284533 (10) с датой приоритета от 23.03.2004, зарегистрированным на имя Гленн Н.Ледесма, П.О., США, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

- товарным знаком «**SINODERM**» по свидетельству № 257273 (11) с датой приоритета от 02.07.2002, зарегистрированным на имя Галеника а.д., Батайнички друм бб, Югославия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- знаком «**LYSOFORM**» по международной регистрации № 1552740 (12) с датой приоритета от 05.06.2020, зарегистрированной на имя компании Lysoform Pharma GmbH & Co. Германия, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

- знаком «**BIODERMA**» по международной регистрации № 1252380 (13) с датой приоритета от 16.04.2015, зарегистрированной на имя компании NAOS, Франция, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- знаком «LuxeDerm» по международной регистрации № 1243248 (14) с датой приоритета от 09.09.2014, зарегистрированной на имя компании Good-Bye S.a.r.l., 11А, Люксембург, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

- знаком «SINODERM» по международной регистрации № 1021558 (15) с датой приоритета от 15.10.2009, зарегистрированной на имя компании Galenika a.d., Сербия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- знаком «VISCODERM» по международной регистрации № 955041 (16) с датой приоритета от 19.10.2007, зарегистрированной на имя компании IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., Швейцария, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель корректирует перечень и просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«крем-мыла; кремы для кожи; кремы косметические; крем-бальзамы косметические; кремы для кожи немедицинские; кремы косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы косметические для рук; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы, масла, лосьоны, карандаши и бальзамы для косметических целей; лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; продукты косметические и туалетные не лечебные; продукты парфюмерные»;*

- заявитель является правообладателем серии словесных товарных знаков по свидетельствам №258997, №567787, №567701, №677133 объединенных общим словесным элементом «LYSO», зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, данные товарные знаки в отношении испрашиваемого перечня товаров 03 класса МКТУ, являются однородными по критерию назначения - для использования человеком в медицинских и косметических целях, т.е. для здоровья человека;

- на российском рынке представлены шесть брендов компании: Лизобакт, Энтерофурил, Бронхобос, Стоматидин, Номигрен и Косилон.

Ключевые бренды в России - Лизобакт и Энтерофурил - входят в ТОП-5 по продажам в своих категориях (IQVIA ,2019 г.) <https://bosnalijek.eu>;

- длительность и объем использования в Российской Федерации товарного знака Лизобакт позволяет утверждать о его высокой степени известности и узнаваемости, товарный знак состоит из слабого элемента «бакт» и сильного элемента «Лизо», таким образом, высокую степень известности и узнаваемости можно отнести на сильный элемент «Лизо», который является тождественной транслитерацией сильного элемента «Lyso» обозначения, заявленного по заявке на №2021724403;

- противопоставленные товарные знаки, правовая охрана которых распространяется на товары 03 класса МКТУ не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением ввиду значительных фонетических, семантических и графических различий сильных элементов;

- при сравнительном анализе знака по международной регистрации №1552740 с заявленным обозначением, очевидно, что сравниваемые обозначения в целом производят разное впечатление на среднего потребителя, за счет значительного различия в композиционных и цветовых решениях.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021724403 в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.04.2021) заявки №2021724403 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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, 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 « **LYSODERM** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров заявленного перечня 03 класса МКТУ, а именно: *«крем-мыла; кремы для кожи; кремы косметические; крем-бальзамы косметические; кремы для кожи немедицинские; кремы косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы*

косметические для рук; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы, масла, лосьоны, карандаши и бальзамы для косметических целей; лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; продукты косметические и туалетные не лечебные; продукты парфюмерные».








В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знаки по международным регистрациям (1-16): «**IODERM**» по свидетельству №808903 (1), «**LISSEDERM**» по свидетельству № 777583 (2), «**ЛИЗОДЕНТ**» по свидетельству № 662049 (3), «**MESODERM**» по свидетельству №675424 (4), «**Librederm Dermatology**» по свидетельству №678784 (5), «**LIBREDERM LABORATORIES**» по свидетельству №614745 (6), «**LYSODREN**» по свидетельству № 614239 (7), «**Lipoderm**» по свидетельству № 473667 (8), «**MESODERM**» по свидетельству № 476429 (9), «**LEDERMA**» по свидетельству №284533

(10), «**SINODERM**» по свидетельству № 257273 (11), «» по международной регистрации № 1552740 (12), «**BIODERMA**» по международной регистрации № 1252380 (13), «**LuxoDerm**» по международной регистрации № 1243248 (14), «**SINODERM**» по международной регистрации № 1021558 (15), «**VISCODERM**» по международной регистрации № 955041 (16).



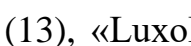
Правовая охрана знаков (1, 2, 8, 9) действует в отношении товаров 03 класса МКТУ. Знаки (5, 6, 10, 14) зарегистрированы, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ. Правовая охрана знаков (3, 7, 11, 15) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ. Товарный знак (4) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ. Правовая охрана знакам

по международным регистрациям (12, 13, 16) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В своем возражении заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению только в отношении товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, анализ на тождество и сходство в отношении противопоставленных товарных знаков (3-7, 10-16) действующих в отношении не однородных товаров 05 класса МКТУ не проводится.

В отношении испрашиваемых к регистрации товаров 03 класса МКТУ заявленному обозначению, в рамках требований пункту 6 статьи 1483 Кодекса, было отказано в предоставлении правовой охраны ввиду наличия противопоставленных знаков со словесными элементами «IODERMA», «LISSEDERM», «LIBREDERM», «LIPODERM», «MESODERM», «LEDERMA», «LYSOFORM», «BIODERMA», «LUXODERM», «VISCODERM»: «» по свидетельству №808903 (1), «» по свидетельству № 777583 (2), «» по свидетельству №678784 (5), «» по свидетельству №614745 (6), «» по свидетельству № 473667 (8), «» по свидетельству № 476429 (9), «» по свидетельству



№284533 (10), «» по международной регистрации № 1552740 (12), «» по международной регистрации № 1252380 (13), «» по международной регистрации № 1243248 (14), «VISCODERM» по международной регистрации № 955041 (16).

Заявленное обозначение может произноситься как [ЛИЗ(С)ОДЕРМ]. Противопоставленный товарный знак (1) может иметь произношение [ИОДЕРМ]. Противопоставленный товарный знак (2) может иметь произношение [ЛИСЕДЕРМ]. Противопоставленный товарный знак (8)

может иметь произношение [ЛИПОДЕРМ]. Противопоставленный товарный знак (9) может иметь произношение [МЕЗОДЕРМ]. Противопоставленный товарный знак (10) может иметь произношение [ЛЕДЕРМА]. Противопоставленный знак (12) может иметь произношение [ЛИЗОФОРМ]. Противопоставленный знак (13) может иметь произношение [БИОДЕРМА]. Противопоставленный знак (14) может иметь произношение [ЛЮКСОДЕРМ]. Противопоставленный знак (16) может иметь произношение [ВИСКОДЕРМ]. Указанные элементы являются единственными индивидуализирующими элементами обозначений (2, 8-10, 13, 14, 16), или несут основную индивидуализирующую функцию знака, поскольку запоминаются потребителями в первую очередь (1, 12)

В знаках (5 и 6) основными элементами, которые обращают на себя внимание потребителя, легче запоминаются, следует признать элемент «LIBREDERM», который может произноситься как [ЛИБРЕДЕРМ].

Провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые словесные элементы являются вымышленными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (кроме 12) показал наличие тождественной части [-ДЕРМ / -ДЕРМА]. Данная форманта имеет семантическое значение «дерм» - (дермат-, дермато-, дермо-; греч. derma, dermatos кожа. См. Интернет-словарь: <https://academic.ru/> Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.) составная часть сложных слов, означающая «относящийся к коже». Ввиду наличия значительного количества регистраций в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к товарам по уходу за кожей, данную форманту следует признать слабой.

Таким образом, дальнейший анализ на тождество и сходство следует проводить с учетом, в том числе, сильных частей обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 5, 6, 10, 13 – 16) показал отсутствие

фонетического сходства словесных элементов «LYSODERM» - «IODERMA», «LIBREDERM», «LEDERMA», «BIODERMA», «LUXODERM», «VISCODERM», конечные части сравниваемых обозначений «-DERM» - «-DERMA» являются слабыми элементами, поскольку часто используются в товарных знаках для определенной сферы деятельности, а также в рассматриваемом случае данный элемент не является элементом серии противопоставленных товарных знаков. В связи с чем, сильными элементами в сравниваемых обозначениях являются их начальные части [ЛИЗО-] – [ИО-] – [ЛИБРЭ-] – [ЛЕ-] – [БИО-] – [ЛЮКСО-] – [ВИСКО-], которые с точки зрения фонетики не являются близкими по звучанию, ввиду разного состава гласных и согласных.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал фонетическое сходство словесных элементов [ЛИ-З(С)О-ДЕРМ] и [ЛИ-СЕ-ДЕРМ], при этом сильные начальные части [ЛИ-СО- / ЛИ-СЕ-] имеют большинство совпадающих звуков 3 из 4, расположенных в одной последовательности, отличие в один звук [-Е-], расположенный посередине обозначения не приводит к значимым фонетическим различиям, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (8) установлено фонетическое сходство словесных элементов [ЛИ-З(С)О-ДЕРМ] и [ЛИ-ПО-ДЕРМ], при этом сильные начальные части [ЛИ-СО- / ЛИ-ПО-] имеют большинство совпадающих звуков 3 из 4, расположенных в одинаковой последовательности, отличие в один звук [-П-] не оказывает существенного влияния на общее фонетическое сходство.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (9) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы [ЛИ-З(С)О-ДЕРМ] и [МЕ-ЗО-ДЕРМ]. Сравнимые слова состоят из трех слогов,

восьми букв и восьми звуков, характеризуются тождественным звучанием средней и конечной части [-ЗО-ДЕРМ], что приводит к тому, что большинство букв (шесть из восьми), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание. Различие начальных частей [ЛИ- / МЕ-] не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (12) показал фонетическое сходство словесных элементов [ЛИ-З(С)О-ДЕРМ] и [ЛИ-ЗО-ФОРМ], что обусловлено тождеством начальных частей [ЛИЗО-], с которых начинается восприятие знаков в целом и совпадение окончаний [РМ], при этом большинство звуков (шесть из восьми) расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание. Различие средних частей [ДЕ- / ФО-] в целом не приводят к значимым фонетическим отличиям.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами (2, 5, 6, 8 - 10, 13, 14, 16) носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1 и 12) производят различное общезрительное впечатление за счет наличия изобразительных элементов.

При этом графические отличия не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений (касается знаков 2, 8, 9, 12).

Вышеизложенный анализ показал, что заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленными знаками (2, 8, 9, 12) Совпадение большинства звуков сравниваемых обозначений не позволяет признать степень сходства низкой.

Анализ товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «крем-мыла; кремы для кожи; кремы косметические; крем-бальзамы косметические; кремы для кожи немедицинские; кремы косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы косметические для рук; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы, масла, лосьоны, карандаши и бальзамы для косметических целей; лосьоны, кремы и прочие средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; продукты косметические и туалетные не лечебные; продукты парфюмерные» являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16), поскольку содержат либо тождественные позиции, либо соотносятся как род-вид товара – средства косметические, в том числе, для ухода за кожей, имеют одно и то же назначение (улучшение внешнего вида человека), одни и те же условия реализации (косметические отделы и магазины, супермаркеты) и круг потребителей. Однородность товаров 03 класса МКТУ заявитель не оспаривает.

Коллегия отмечает, что маркированная несходными обозначениями (касается знаков 1, 5, 6, 10, 13, 14, 16) продукция не будет смешана в гражданском обороте.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных знаков (2, 8, 9, 12) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2021724403 с противопоставленными товарными знаками (2, 8, 9, 12) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии

вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о наличии зарегистрированной на его имя серии товарных знаков со словесными элементами «ЛИЗОБАКТ», «LYSOBACT» по свидетельствам №258997, №567787, №567701, №677133, не может быть принят коллегией как убедительный в пользу предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку правовая охрана данных товарных знаков распространяется на товары 05 класса МКТУ, которые заявитель, согласно поданному возражению не испрашивает.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2022.