

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 29.06.2023, поданное ООО «Дилер», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892249, при этом установлено следующее.

**LISANA**  
**IL**

PROFESSIONAL


Регистрация словесного товарного знака «**LISANA** PROFESSIONAL» по свидетельству №892249 с приоритетом от 31.03.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2022 по заявке №2021718753. Правообладателем товарного знака по свидетельству №892249 является Яковлева Э.К., г. Моршанск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 08, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №892249 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, указывает, что товарный знак



«» по свидетельству №719615 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №892249 и зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг 08, 35 классов МКТУ, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак ассоциируется с товарным знаком по свидетельству №719615, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически и семантически тождественные словесные элементы/словесные части «LISA»;

- товары 08 класса МКТУ оспариваемого обозначения являются однородными товарам 08 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к изделиям ножевым различного назначения, к оружию холодному и принадлежностям к нему, к утвари кухонной и столовой, а также к инструментам косметическим для домашнего и профессионального пользования, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- услуги 35 оспариваемого обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к услугам по продвижению товаров, к посредническим услугам, а также к услугам по изучению рынка, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- ООО «Дилер» является фактически заинтересованным лицом, поскольку решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 01.06.2023 по заявке от 10.08.2022 № 2022754804 ООО «Дилер» было отказано в регистрации товарного знака «LISA PROFIL» ввиду противопоставления ему товарного знака «LISANAIL

PROFESSIONAL». Указанный отказ, основанный исключительно на противопоставлении товарного знака «LISANAIL PROFESSIONAL», нарушает принципы последовательности и справедливости, которыми должны руководствоваться органы государственной власти при принятии решений, не позволяет ООО «Дилер» реализовать на территории Российской Федерации соответствующие товары, которые оно реализует на протяжении продолжительного периода времени. Как отмечает Суд по интеллектуальным правам в решении от 24.03.2020 по делу №СИП-645/2019 предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа, правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892249 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель 08.09.2023 направил отзыв на возражение, поступившее 29.06.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарного знака по свидетельству №719615, в связи с чем не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892249;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №892249 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №719615 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №892249 прочитывается как [ЛИЗАНЭЙЛ ПРОФЕССИОНАЛ], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №719615 имеет звучание [ЛИЗА ЭНД ЛЕО], то

есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №892249 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №719615 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «LISANAIL PROFESSIONAL» являются оригинальными и фантазийными, в то время как словесные элементы «LISA & LEO» противопоставленного товарного знака ассоциируются, в первую очередь, с именами собственными, что составляет семантическое отличие сравниваемых обозначений.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (31.03.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №892249 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 июля 2015 г. № 482 (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 положениями пункта 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 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №892249 представляет

**LISANA****IL**


собой словесное обозначение « **PROFESSIONAL** », выполненное стандартными шрифтами буквами латинского алфавита. Словесный элемент «PROFESSIONAL» указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 08, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

**LISANA****IL**

правовой охраны товарному знаку « **PROFESSIONAL** » по свидетельству №892249 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №719615 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде квадрата с серым фоном, в котором расположен изобразительный элемент в виде короны, а также словесный элемент «LISA & LEO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 08, 35 МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Коллегия отмечает, что требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту правообладателей старших товарных знаков, вследствие чего она не может признать ООО «Дилер», Москва, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892249 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №719616 является иное лицо, а именно: ООО «Л.А. Проджектс», Москва.

Так как ООО «Дилер», Москва, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №892249, данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пункта б статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положению пункта б статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что ООО «Дилер» является фактически заинтересованным лицом, поскольку решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания,



коллективного знака) от 01.06.2023 по заявке от 10.08.2022 №2022754804 ООО «Дилер» было отказано в регистрации товарного знака «LISA PROFİ» ввиду противопоставления ему товарного знака «LISANAIL PROFESSIONAL», коллегия отмечает, что сам по себе факт подачи на регистрацию обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, не является основанием для признания ООО «Дилер» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения (с учётом того, что правовая охрана оспариваемого обозначения, по мнению лица, подавшего возражения, нарушает положения только пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №892249.**