

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 возражение, поступившее 28.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Яковлевой А.Л., Московская обл., г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709987 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

LIRI'ANNA
COSMETIC

Обозначение «
» по заявке №2022709987, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COSMETIC», является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывает заявитель.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Лерана», зарегистрированным под № 273017 (с приоритетом от 06.02.04, продлен до 06.02.24) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Леврана", 197350, Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Коломяги, дор. в Каменку, д. 74, литера А, часть помещ. 1-Н, ком. 66 (часть 5), для товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем были внесены изменения в заявленный перечень товаров и услуг, а именно исключены услуги 35 класса МКТУ.

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

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №273017 по фонетическому критерию приводит к выводу о низкой степени их сходства, поскольку отсутствуют близкие звуки и отдаленность звуков в ударной фонетической части, обозначения отличаются числом слогов, отличаются ударением, имеет место разный состав букв, отдаленность состава гласных звуков, отличаются длиной обозначений, отсутствует фонетическое вхождение самостоятельных частей одного обозначения в другое, обозначения различаются шрифтовым исполнением, ритмикой произношения и исполнением элементов различным шрифтом;

- степень сходства сопоставляемых обозначений по графическому критерию является низкой, сравниваемые обозначения создают различное общее зрительное впечатление, словесные элементы обозначений выполнены различными шрифтами, заявленное обозначение содержит композиционные отличия, выражающиеся в оригинальной плавной стилистике, акцентированном выделении букв, оригинальной графической проработке букв;

- отсутствие смыслового значения словесных элементов не дает возможности провести полноценный анализ по семантическому критерию сходства;

- вместе с тем, несмотря на фантазийный характер сравниваемых словесных элементов, они могут вызывать в сознании российского потребителя различные ассоциации;

- при восприятии заявленного обозначения потребитель может разделить обозначение на составляющие части, то есть, на женское имя «Анна» и часть, образованную от слова «лирика», «лиричный», «лирический» и т.п., в то время как, в противопоставленном обозначении подобные или иные условные ассоциативные признаки не воспринимаются потребителем ни прямо, ни косвенно;

- правообладатель противопоставленного товарного знака под брендом «Лерана» позиционирует и фактически реализует исключительно общедоступные базовые косметические средства на каждый день, в доступной ценовой категории, относимой к массовым продуктам, реализуемые как через Интернет-сайты, так и в розничных магазинах (см. Интернет-сайт: <https://levrana.ru/catalog/lerana/>);

- заявитель позиционирует косметические средства под обозначением «LIRIANNA» как уникальную профессиональную эпигенетическую косметику, относимую к сегменту высшей ценовой категории;

- реализация указанных косметических средств осуществляется исключительно через дистрибьюторов в салонах красоты, продукция недоступна для приобретения потребителем ни через Интернет-сайты, ни через розничные магазины (см. Интернет-сайт: <https://lirianna.ru/>);

- таким образом, учитывая низкую степень сходства сопоставляемых обозначений, отсутствует вероятность смешения их в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.02.2022) поступления заявки №2022709987 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 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 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке

LIRIANNA
COSMETIC

№2022709987 является комбинированным «
», содержит в своем составе словесный элемент «LIRIANNA», выполненный буквами латинского алфавита, в оригинальном шрифтовом исполнении. Под буквами «NN» в слове «LIRIANNA» выполнена горизонтальная черта. Снизу от элемента «LIRIANNA» расположен словесный элемент «COSMETIC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита более мелким шрифтом по сравнению со словом «LIRIANNA». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения по заявке №2022709987 показал, что входящий в его состав словесный элемент «COSMETIC», в переводе с английского языка на русский язык означает «косметика, косметический» (<https://translate.yandex.ru/>), в этой связи для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ данный элемент является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойство и назначение товаров, что заявителем в возражении не оспаривается.

Словесный элемент «COSMETIC» заявленного обозначения в силу своего нейтрального расположения, не акцентирующего на себе внимание потребителей, не занимает доминирующее положение, поэтому может быть включен в состав заявленного обозначения как неохраноспособный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «LIRIANNA» несет в себе основную индивидуализирующую функцию и, несмотря на оригинальное графическое исполнение, по правилам английского языка легко прочитывается как «лирианна».

Противопоставленный товарный знак «Лерана» по свидетельству №273017 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Л». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ словесного элемента «LIRIANNA» заявленного обозначения и словесного элемента «Лерана» противопоставленного товарного знака показал следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы «LIRIANNA» и «Лерана» сопоставляемых обозначений характеризуются высокой степенью сходства. Так, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов «LIRIANNA» и «Лерана» приводит к выводу об их одинаковом восприятии в качестве фантазийных изобретенных слов.

Сравниваемые словесные элементы обозначений имеют графические отличия, заключающиеся в оригинальном исполнении слова «LIRIANNA» заявленного обозначения и выполнении словесных элементов буквами различных алфавитов. Вместе с тем, противопоставленный товарный знак «Лерана» является словесным и выполнен без каких-либо графических проработок, в связи с чем, в данном случае, графический критерий сходства не является определяющим. Следует также отметить, что указанные визуальные отличия не снимают высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №273017, установленное на основе высокой степени фонетического сходства словесных элементов «LIRIANNA» и «Лерана», а также возможности их одинакового восприятия в качестве фантазийных слов и несмотря на их графические отличия.

Следует учесть, 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 (пункты 42 и 43 Правил).

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вата для косметических целей; вода мицеллярная; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; духи; изделия парфюмерные; карандаши косметические; кондиционеры для волос; краски для тела косметические; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла туалетные; масла эфирные; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; помада губная; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства туалетные; средства фитокосметические; хна [краситель косметический]; шампуни; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные», которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ «дезодоранты для личного пользования; изделия парфюмерные; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; препараты для завивки волос; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для удаления волос [депилятории]; средства косметические; шампуни» противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми группами «средства косметические, косметика, препараты парфюмерно-косметические», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «воды термальные; волокна пищевые; грязи для ванн; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые с косметическим эффектом; мыла антибактериальные; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; шампуни лечебные»

являются однородными товарам 05 класса МКТУ «лосьоны для фармацевтических целей; медикаменты для человека; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты медицинские для выращивания волос; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей» противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однородность сравниваемых видов товаров и услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2023.