

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 22.04.2022, поданное ООО «АЙСПИРИТ ГРУПП», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020770498 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Life Hug» по заявке №2020770498, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ (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 заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LIFENACK» по свидетельству №816193, приоритет от 31.12.2019, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «ТД БИОС», г. Новосибирск, в отношении

товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения;

- заявленное на регистрацию обозначение «Life Hug» по заявке № 2020770498 и противопоставленный знак «LIFENACK» производят разное общезрительное впечатление. Следовательно, можно сделать вывод об отсутствии графического сходства обозначений;

- заявленное обозначение «Life Hug» переводится как объятия жизни. Противопоставленный знак «LIFENACK» в переводе с английского языка — «лайфхак», что обозначает:

1. Эффективный способ выполнения некоторой повседневной задачи;

2. Лайфхак, маленькая хитрость (хитрый способ, приём, помогающий решать бытовые проблемы, экономить время).

3. Лайфхак - это любой трюк, ярлык, навык или новый метод, который повышает производительность и эффективность во всех сферах жизни. Термин «Лайфхак» был придуман в 2004 году во время конференции О'Рейли. Конференция по новым технологиям в Сан-Диего, штат Калифорния, технологическим журналистом Дэнни О'Брайеном для описания «смущающих» сценариев и ярлыков, которые продуктивные ИТ-специалисты используют для выполнения своей работы

4. Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. Это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. Обычно лайфхакер не создаёт новые методики, а овладевает существующими.

- соответственно, можно сделать вывод об отсутствии смыслового сходства противопоставленных обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.07.2022, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №816193.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.12.2020) поступления заявки №2020770498 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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 обозначение «**Life Hug**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**LIFENACK**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 класса МКТУ.

В отношении анализа сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение «Life hug» прочитывается как «лайф хаг».

Противопоставленный знак имеет звучание «лайфхак».

Сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства, обусловленной совпадением шести начальных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Конечные согласные звуки «г» и «к» находятся в слабой позиции, их произношение нечетко за счет отсутствия следующих за ними гласных букв, в связи с чем сравниваемые обозначения могут произноситься одинаково.

Относительно семантического критерия сходства коллегия отмечает следующее.

Следует согласиться с доводами возражения о том, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков содержатся в словарях (см. www.slovari.yandex.ru) и означают:

«lifehack» от англ. лайфхак, маленькая хитрость;

«life» от англ. жизнь, срок службы, срок эксплуатации, существование, бытие, душа, жизненный, житейский, пожизненный и т.д.;

«hug» от англ. обнимать, обнять, прижаться, держаться, крепко обнимать, крепкое объятие, обнимание и т.д.

На основании изложенного заявителем делается вывод о несходном семантическом восприятии противопоставленного знака, означающего «лайфхак», и заявленного обозначения, означающего «объятия жизни».

Вместе с тем, в силу недостаточного владения средним российским потребителем английским языком упомянутые семантические значения не являются очевидными, в связи с чем наиболее вероятно их восприятие в качестве фантазийных слов.

Вместе с тем, в том случае, если потребитель владеет знаниями английского языка, то сравниваемые обозначения способны восприниматься в одинаковом семантическом значении. Так, грамматическая конструкция «Life hug» не характерна для построения слов в английском словосочетании. Коллегия усматривает, что заявленное обозначение построено по принципу «игры слов», а именно литературной техники, основанной на одинаковом звучании разных слов и в случае с заявленным обозначением под словами «Life hug» подразумевается «лайфхак».

С возражением сведений о различном семантическом восприятии заявленного обозначения и противопоставленного знака представлено не было.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют отдельные графические отличия в виде наличия одного слова в составе противопоставленного знака и двух слов в составе заявленного обозначения, а также исполнения сравниваемых словесных обозначений заглавными / строчными буквами. Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что свидетельствует об их визуальном сходстве, несмотря на отдельные отличия.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака, основанного на высокой

степени их фонетического сходства, возможности одинакового восприятия в качестве слова «лайфхак», а также близком графическом исполнении.

Товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения идентичны или в высокой степени однородны товарам 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера

безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» противопоставленного знака. Сравниваемые товары относятся к одним родовым группам - безалкогольные напитки (и составы для их изготовления), пиво (и составы для его изготовления). Сопоставляемые группы товаров могут производиться и реализовываться совместно.

Товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленного знака относятся к пиву и составам для его приготовления и являются однородными товарам 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» относятся к алкогольным

напиткам и ингредиентами и составам для изготовления алкогольных напитков. Сравниваемые товары относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки и составы для их изготовления. Указанные виды товаров могут исходить из единого источника происхождения (компании, осуществляющей производство алкогольной продукции), быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, изготавливаться из одинакового сырья и реализовываться на соседних полках в магазинах.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными ему знаком в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, в связи с чем вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного знака выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый;

сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «LIFE HUG» и противопоставленный товарный знак «LIFENACK» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении

указанных в письме-согласии товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

При этом, в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления

газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков», не упомянутых в письме-согласии, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2022, отменить решение Роспатента от 26.02.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020770498.