

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.12.2024 возражение, поданное компанией Nomen International (France) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1729379 с датой конвенционного приоритета от 05.09.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1729379 представляет собой словесное обозначение «**LYFE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 19.04.2024 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1729379 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «LIFE» по свидетельствам №№772141, 772143, 389059, 143754, 143753 [1-5] и знаком «LIFE» по международной

регистрации №1285164 [6] в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- правообладатель комбинированных товарных знаков [4-5], действующих в отношении услуг 41 класса МКТУ - образование, обучение, в том числе философии, предоставил заявителю согласие на регистрацию обозначения на территории Российской Федерации;

- противопоставленные товарные знаки [1-3] являются комбинированными и включают как словесные элементы, так и изобразительные элементы или наличие оригинального цветового исполнения. Обозначение заявителя, в свою очередь, является словесным и представляет собой единственный словесный элемент. Также имеют место отличия в составе букв в словесных элементах обозначений. Указанные факты свидетельствуют о различиях с точки зрения графики. Также, имеют место семантические и фонетические различия между обозначением заявителя и словесным элементом противопоставленных товарных знаков. Обозначение «LYFE» является вымышленным и не имеет какого-либо семантического значения, в то время как словесный элемент противопоставленных товарных знаков «LIFE» переводится с английского языка на русский язык как "жизнь". Этим обусловлены различия с точки зрения семантики. В том, что касается фонетического критерия, обозначение «LYFE», будучи изобретенным, может иметь различные варианты произнесения, включая его произнесение как [лиф] или [лифе]. Данный фактор обеспечивает отличие обозначения заявителя от противопоставленных товарных знаков, словесный элемент которых «LIFE», очевидно, произносится как [лайф] в соответствии с правилами чтения английского языка. С учетом вышеуказанных различий между сравниваемыми обозначениями не представляется возможным прийти к заключению о том, что они ассоциируются

друг с другом в целом и производят общее зрительное впечатление. Рассматриваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения с обозначением нашего доверителя и не должны препятствовать для предоставления ему правовой охраны для однородных товаров и услуг;

- также имеет место отсутствие однородности рассматриваемых товаров и услуг. Обозначение нашего заявителя, среди прочих, испрашивается к регистрации для следующего перечня услуг 41 класса МКТУ: 41 - Education; educational services provided by schools; training; management training services; provision of training facilities; home training courses; information relating to teaching; consulting services in the field of culinary competitions; organisation of cultural and entertainment events; training in the aforesaid fields for amateurs and professionals; organization of events for cultural and entertainment purposes; organization and conducting of workshops [training]; sporting and cultural activities; organization of colloquiums, congresses, seminars, conferences; organization of exhibitions for training purposes; organization of competitions for educational or cultural purposes; organization of award ceremonies; preparation of conferences for educational purposes; book lending; publication and electronic publication of books and periodicals online; publication of educational and training guides; publication of pedagogical material for teaching; all these services provided in the fields of gastronomy, the culinary arts, provision of food and drink, the hotel trade, pastry making, the art of entertainment, wine waiting, oenology and tourism. На русский язык перечень может быть переведен следующим образом: 41 - обучение; услуги образовательные, предоставляемые школами; обучение; обучение управлению; предоставление оборудования для обучения; услуги обучения на дому; информация по вопросам обучения; услуги консультационные в области кулинарных конкурсов; организация культурных и развлекательных мероприятий; обучение в вышеперечисленных областях для любителей и профессионалов; организация мероприятий в культурных и развлекательных целях; организация и проведение мастер-классов [обучение]; спортивные и культурные мероприятия; организация коллоквиумов, конгрессов, семинаров, конференций; организация выставок для обучающих целей; организация конкурсов с культурно-

просветительной целью; организация церемоний награждения; подготовка конференций с просветительской целью; выдача книг на дом; публикация и электронная публикация книг и периодических изданий интерактивная; публикация образовательных и обучающих гидов; публикация педагогических материалов для обучения; все вышеперечисленные услуги в областях гастрономии, кулинарного искусства, предоставления пищевых продуктов и напитков, гостиничного дела, приготовления кондитерских изделий, искусства развлечений, сервировки вин, энологии и туризма. По мнению заявителя, как минимум следующие позиции из заявленного перечня не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых охраняются товарные знаки АО "Ньюс медиа", а именно: 41 - Education; educational services provided by schools; training; management training services; provision of training facilities; home training courses; information relating to teaching; organization and conducting of workshops [training]. Версия перечня на русском языке: 41 - обучение; услуги образовательные, предоставляемые школами; обучение; обучение управлению; предоставление оборудования для обучения; услуги обучения на дому; информация по вопросам обучения; организация и проведение мастер-классов [обучение]. При этом как минимум вышеуказанные позиции из заявленного перечня не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых охраняются товарные знаки АО "Ньюс медиа". В частности, услуги, имеющие отношение к области обучения и образования, интересующие нашего доверителя, признаются неоднородными услугам в сфере телекоммуникации, в области производства и демонстрации кино-, аудио-, видеозаписей; признаются неоднородными услугам, связанным со спортивной, игровой, финансовой и развлекательными сферами; признаются неоднородными услугам, связанным с услугами службы новостей; признаются неоднородными редакционно-издательским услугам;

- ввиду вышеизложенного отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению как минимум для следующих позиций 41 класса МКТУ: «обучение; услуги образовательные, предоставляемые школами; обучение; обучение управлению; предоставление

оборудования для обучения; услуги обучения на дому; информация по вопросам обучения; организация и проведение мастер-классов [обучение]» (41 - Education; educational services provided by schools; training; management training services; provision of training facilities; home training courses; information relating to teaching; organization and conducting of workshops [training]).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в дополнение к ранее предоставленному объему правовой охраны, указанному в решении.

Приложения:

- доверенность с переводом на русский язык на 2 л.;
- сведения из словарей на 4 л.;
- оригинал двуязычного согласия с дополнительным переводом на русский язык на 2 л.;
- практика Роспатента на 80 л.;
- платежное поручение от 29.11.2024, подтверждающее уплату пошлины за подачу возражения, на 1 л.;
- платежное поручение от 29.11.2024, подтверждающее уплату пошлины за восстановление срока на подачу возражения, на 1 л.;
- копия диплома переводчика на 1 л.;
- электронный носитель с материалами возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.09.2022) конвенционного приоритета международной регистрации №1729379 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «LYFE» по международной регистрации №1729379 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 16, 25 и услуг 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению для всех товаров 16 и услуг 41, а также части 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6], зарегистрированных в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Указанное решение Роспатента оспаривается в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379 для части услуг 41 класса МКТУ, относящихся к обучению, в связи с чем анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [1-5], так как знак [6] охраняется для услуг 35, 36 классов МКТУ, неоднородных услугам 41 класса МКТУ.

Товарные знаки  [1-3] выполнены в цвете или комбинированными. Правовая охрана знаков действует, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ - развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе: дублирование; издание книг; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле и радио программ; мюзик-холлы; обеспечение интерактивной игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, не загружаемыми; организация досуга; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; производство кинофильмов за исключением производства рекламных фильмов; производство комиксов; публикация интерактивная книг и периодики; радио передачи развлекательные; служба новостей; фотографирование; шоу-программы; издание печатной продукции; издание периодики, издание книг, издание газет, публикация интерактивная периодики.



Товарные знаки [4-5] охраняются для услуг 41 класса МКТУ - образование, обучение, в том числе философии.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем противопоставленных знаков [4-5] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379 на имя заявителя в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 14.04.2024, приложенного к материалам административного дела.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, что обусловлено разным составом букв и звуков, а также наличием в товарных знаках [4-5] изобразительных элементов.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки [4-5] не являются более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379 в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1729379 на тождество и сходство с товарными знаками [1-3] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, так как являются сходными фонетически и графически.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено одинаковым количеством звуков, близостью состава звуков, одинаковым составом согласных и близким составом согласных и их расположением в знаках.

Графическое сходство обусловлено использованием в знаках стандартного шрифта и букв одного алфавита.

Оценить семантику сравниваемых обозначений «LYFE» и «LIFE» не представляется возможным в отсутствие смыслового значения у словесного элемента «LYFE».

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Часть услуг 41 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, а именно «Education; educational services provided by schools; training; management training services; provision of training facilities; home training courses; information relating to teaching; consulting services in the field of culinary competitions; organisation of cultural and entertainment events; training in the aforesaid fields for amateurs and professionals; organization of events for cultural and entertainment purposes; organization and conducting of workshops [training]; sporting and cultural activities; organization of colloquiums, congresses, seminars, conferences; organization of exhibitions for training purposes; organization of competitions for educational or cultural purposes; organization of award ceremonies; preparation of conferences for educational purposes; book lending; publication and electronic publication of books and periodicals online; publication of educational and training guides; publication of pedagogical material for teaching; all these services provided in the fields of gastronomy, the culinary arts, provision of food and drink, the hotel trade, pastry making, the art of entertainment, wine waiting, oenology and tourism/ консультационные услуги в области кулинарных конкурсов; организация культурных и развлекательных мероприятий; организация мероприятий в культурных и развлекательных целях; спортивные и культурные мероприятия; организация конкурсов в культурных целях; организация церемоний награждения; выдача книг; публикация и электронная публикация книг и

периодических изданий в Интернете; публикация образовательных и обучающих пособий; публикация педагогических материалов для обучения; все эти услуги предоставляются в области гастрономии, кулинарного искусства, обеспечения продуктами питания и напитками, гостиничного дела, кондитерского дела, искусства развлечений, обслуживания вин, энологии и туризма» и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам услуг, связанных с культурно-просветительской деятельностью, изготовлением и публикацией печатной продукции, организацией развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Другая часть испрашиваемых услуг, а именно 41 - Education; educational services provided by schools; training; management training services; provision of training facilities; home training courses; information relating to teaching; training in the aforesaid fields for amateurs and professionals; organization and conducting of workshops [training]; organization of colloquiums, congresses, seminars, conferences; organization of exhibitions for training purposes; organization of competitions for educational purposes; preparation of conferences for educational purposes; all these services provided in the fields of gastronomy, the culinary arts, provision of food and drink, the hotel trade, pastry making, the art of entertainment, wine waiting, oenology and tourism/Образование; образовательные услуги, предоставляемые школами; обучение; услуги по обучению управленческих кадров; предоставление учебных заведений; курсы домашнего обучения; информация, касающаяся обучения; обучение в вышеуказанных областях для любителей и профессионалов; организация и проведение семинаров [обучение]; организация коллоквиумов, конгрессов, семинаров, конференций; организация выставок в учебных целях; организация конкурсов в образовательных целях; подготовка конференций в образовательных целях; все эти услуги предоставляются в области гастрономии, кулинарного искусства, обеспечения продуктами питания и напитками, гостиничного дела, кондитерского дела, искусства развлечений, обслуживания

вин, энологии и туризма» не является однородной услугом 41 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку вышеуказанные услуги имеют иной вид, относятся к иным родовым группам услуг, связанным с организацией обучения и образовательной деятельностью. Сопоставляемые услуги также имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их оказания.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг и несоответствии знака по международной регистрации №1729379 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для одной части услуг 41 класса МКТУ, что подтверждает правомерность решения Роспатента в отношении этих услуг.

Что касается другой части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, то, как было указано выше, часть услуг 41 класса МКТУ, относящаяся к образованию, признана коллегией неоднородной услугом противопоставленных товарных знаков [1-3], что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В связи с изложенным и с учетом дополнительных оснований (предоставленного письма-согласия правообладателя товарных знаков [5-6]) у коллегии не имеется оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379 в отношении вышеуказанной части услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2024, отменить решение Роспатента от 19.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1729379 в отношении товаров 25 класса МКТУ - Clothing for cooks; forage caps, berets and peaked caps for cooking; bandanas for cooking, aprons for cooking, jackets and trousers for cooking, neckerchiefs for cooks, услуг 35 класса МКТУ -

Commercial intermediary services in the context of connecting various professionals with students and/or young graduates; administration of cultural and educational exchange programs; all these services provided in the fields of gastronomy, the culinary arts, provision of food and drink, the hotel trade, pastry making, the art of entertainment, wine waiting, oenology and tourism, услуг 41 класса МКТУ - Education; educational services provided by schools; training; management training services; provision of training facilities; home training courses; information relating to teaching; training in the aforesaid fields for amateurs and professionals; organization and conducting of workshops [training]; organization of colloquiums, congresses, seminars, conferences; organization of exhibitions for training purposes; organization of competitions for educational purposes; preparation of conferences for educational purposes; all these services provided in the fields of gastronomy, the culinary arts, provision of food and drink, the hotel trade, pastry making, the art of entertainment, wine waiting, oenology and tourism, услуг 42 класса МКТУ - Research and engineering, particularly in the fields of gastronomy, the hotel trade, the provision of food and drink, nutrition and health, particularly via culinary models, the implementation of collaborative programs on the subject of issues connected with the field of food, that of the hotel trade and the provision of food and drink; feasibility studies with respect to the design of the provision of food and drink and accommodation; design and styling services, particularly in the field of the art of entertainment and the fitting of business premises for the hotel trade, the provision of food and drink; evaluation of the quality of goods; analysis (quality control) of the design of foodstuffs; analysis (quality control) of foodstuff development; design and testing in the development of new foodstuffs; advice relating to quality assurance; evaluation (quality control) of the design and development of foodstuffs; performing tests on food products; scientific research in the field of dietary transition, nutrition and health; social science research services; cognitive science research services; nutrition and eating behavior research services; design and development of new products; research

for the development of new products, of new ingredients; design and development of new technologies for third parties, услуг 43 класса МКТУ - Services for providing food and beverages; cafe, bar, catering services; coffee shops; fast-food restaurants; rental of rooms for meetings, conferences, rooms for social events and banquets.