


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.03.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕРРИ ГРУПП», Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023709172, при этом установила следующее.

LERRY

Обозначение «  » по заявке №2023709172, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10, 25 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 10 и услуг 41 классов МКТУ с указанием слов «THE MEDICINE» в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «LERRE» по международной регистрации №763826, зарегистрированным МБ ВОИС 17.08.2001 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2031), правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя LU.GA. S.R.L., Viale Gramsci N. 15 I-80122 NAPOLI, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указывалось, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «THE MEDICINE», где «the» - определенный артикль, обозначает «этот», «эти», то есть указывает на что-то конкретное, «medicine» - в пер с англ. – медицина (см. Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969, <https://skyeng.ru/articles/v-chem-raznitsa-mezhdu-opredelennym-i-neopredelennym-artiklem-v-anglijskom-yazyke/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/955822/medicine>) не обладают различительной способностью, так как указывают на область деятельности заявителя, назначение товаров и услуг, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «THE MEDICINE» способны ввести потребителя в заблуждение относительно назначения части заявленных товаров 25 класса МКТУ (а именно: «ливреи; мантильи; манто; накидки парикмахерские; пончо») на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 21.03.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.11.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным и состоит из слова включает слово «LERRY» – сокращение имени Валерия (учредитель и генеральный директор заявителя) и слова «the medicine»;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью за счет элемента «LERRY», связанного с определенной личностью и создает у потребителя жизнеутверждающие ассоциации;

LERRY
the medicine

- товарный знак «  » имеет различительную способность на рынке потребителей товаров 25 класса МКТУ, в частности, костюмов;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ фирменное наименование заявителя (ООО «ЛЕРРИ ГРУПП», наименование на английском: LERRY GROUP COMPANY LIMITED) с 2021 года включает словесный элемент «LERRY»;

- ООО «ЛЕРРИ ГРУПП» начиная с 14.02.2022 имеет подтвержденный объем продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, на маркетплейсе «WILDBERRIES»;

- на сегодняшний день продано 38 884 шт. товаров и поставлено 9 522 оценок на товары;

- различительную способность заявленное обозначение приобрело также благодаря масштабной рекламной компании, в частности с помощью платформы «Яндекс», а также внутренней рекламы на сайте «WILDBERRIES»;

- сравниваемые обозначения различаются по графическому (визуальному) признаку (в отличие от противопоставленного знака, заявленное обозначение является комбинированным и включает четырехугольную звезду в середине буквы «Е»; обозначения различны по цвету, виду используемого шрифта);

- рассматриваемые обозначения различаются по смысловому (семантическому) признаку, поскольку заявленное обозначение состоит из слов «LERRY» и «the medicine», буквальное толкование которых означает «Лерри в медицине», что отражает факт реализации товаров в медицинской сфере;

- ввиду того, что «LERRY» (Лерри) является сокращением имени, то по смысловому признаку «LERRE» (Лерре) и «LERRY» (Лерри) отличаются;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными;

- противопоставленный знак «LERRE» по международной регистрации №763826 представляет собой итальянский бренд люксовой обуви;

- заявитель осуществляет продажу специализированного товара – медицинская одежда и не занимается продажей обуви, обувь не включена в испрашиваемый перечень товаров 25 класса МКТУ;

- с учетом несходства обозначений, разной страны производства товаров, разного ценового сегмента, разного товарного ряда, введение потребителя в заблуждение исключено.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении уточненного в возражении перечня товаров 25 класса МКТУ: банданы [платки]; белье; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгалтеры; воротники [одежда]; вставки для рубашек; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; дополнения к одежде; жилеты; изделия брючные; изделия для новорожденных; изделия перчаточные; изделия трикотажные; изделия чулочно-носочные; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; маски для сна; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из конкретных материалов; одежда профессиональная; одежда различного назначения; одежда форменная; одежда, не включенная в другие подгруппы; пижамы; подтяжки; пуловеры; рубашки; рубашки с короткими рукавами; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; элементы одежды; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

К возражению приложены следующие документы:

- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023709172 (1);
- свидетельство о регистрации товарного знака №992861 (2);
- скриншот личного кабинета заявителя на «Wildberris» (3);
- скриншоты отзывов «Wildberris» на ООО «ЛЕРРИ ГРУПП» (4);
- скриншоты фотографий покупателей товаров «LERRY the medicine» (5);
- счета, счета фактуры с актами оказания услуг «Яндекс» (6);
- сведения о затратах на рекламу на «Wildberries» (7);
- сведения из WIPO о статусе правовой охраны противопоставленного знака знака «LERRE» (8);
- скриншот страницы «LERRE» на сайте «Wildberries» (9);
- скриншот сайта «LERRE» (10);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ЛЕРРИ ГРУПП» (11).

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

С учетом даты подачи (09.02.2023) заявки №2023709172 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Обозначение по заявке №2023709172 представляет собой комбинированное

LERRY

обозначение «
the medicine
», включающее размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «LERRY» и «THE MEDICINE», выполненные буквами латинского алфавита синего цвета. Слово «LERRY» выполнено оригинальным шрифтом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 10, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 10 и услуг 41 классов МКТУ с указанием слов «THE MEDICINE» (медицина) в качестве неохраняемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает исключение словесных элементов «THE MEDICINE» из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака и при подаче заявки указывал данные слова как неохраемые элементы.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение в связи с присутствием в обозначении слов «THE MEDICINE» (медицина), был преодолен заявителем путем уточнения в возражении перечня испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ. А именно, перечень был ограничен товарами 25 класса МКТУ, которые могут применяться в медицинских учреждениях и в медицинских целях.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению в отношении товаров 25 класса МКТУ противопоставлен принадлежащий иному лицу словесный знак «LERRE» по международной регистрации №763826, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

В заявленном обозначении, с учетом неохраноспособного характера словесных элементов «THE MEDICINE», основную индивидуализирующую функцию выполняет доминирующее визуальное слово «LERRY». В противопоставленном знаке слово «LERRE» является единственным индивидуализирующим элементом.

В сопоставляемых словесных элементах «LERRY» и «LERRE» совпадает большая часть букв/звуков (4 из 5 букв), расположенных в одинаковом порядке. Совпадающие буквы размещены в начальной части словесных элементов с которой начинается восприятие/прочтение слов. Различающиеся конечные буквы/звуки «Y» и «E» близки по звучанию. Указанное приводит к сходному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Общий алфавит и совпадение большей части графем, составляющих слова «LERRY» и «LERRE», сближает сравниваемые обозначения по графическому критерию сходства.

Словесные элементы «LERRY» и «LERRE» не выявлены в лексике наиболее распространённых языков, использующих в написании буквы латинского алфавита, в связи с чем они отнесены коллегией к категории фантазийных словесных элементов.

В связи с фантазийным характером словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений (в рассматриваемом случае к фонетическому и графическому признакам сходства).

Заявитель обращает внимание на семантический признак сравнения, приводя довод об известности потребителям слова «LERRY», как сокращения от имени Валерия – имени учредителя и генерального директора заявителя. Вместе с тем смысловое содержание заявленного обозначения, о котором сообщает заявитель, является его субъективной трактовкой и не может быть принято во внимание в отсутствие доказательств восприятия российскими потребителями слова «LERRY» именно в таком качестве. Кроме того, в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что противопоставленный знак «LERRE» не способен восприниматься как производное от имени Валерия.

Высокая степень фонетического сходства и наличие графического сходства словесных элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным знаком в целом.

По вопросу однородности товаров 25 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ *«банданы [платки]; белье; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники [одежда]; вставки для рубашек; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; дополнения к одежде; жилеты; изделия брючные; изделия для новорожденных; изделия перчаточные;*

изделия трикотажные; изделия чулочно-носочные; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; маски для сна; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из конкретных материалов; одежда профессиональная; одежда различного назначения; одежда форменная; одежда, не включенная в другие подгруппы; пижамы; подтяжки; пуловеры; рубашки; рубашки с короткими рукавами; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; элементы одежды; юбки; юбки нижние; юбки-шорты»».

Знаку по международной регистрации №763826 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «*belts, boots, shoes and slippers*»/«*ремни, ботинки, туфельки и тапочки*».

Товары испрашиваемого перечня относятся к одежде. В перечне противопоставленного товарного знака представлены обувь и ремни. Сравнимые товары различаются по функциональному назначению и способам изготовления. Вместе с тем в настоящее время на рынке присутствует множество компаний, которые производят одновременно одежду, обувь и сопутствующие изделия/аксессуары. При этом все перечисленные товары можно приобрести в рамках одного магазина.

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и знака по международной регистрации №763826, у потребителя может возникнуть ошибочное представление о том, что производителем одежды, обуви и аксессуаров является одно и то же лицо/организация.

В связи с указанными обстоятельствами коллегия пришла к выводу об однородности товаров 25 класса МКТУ сопоставляемых перечней.

Необходимо отметить, что сведения заявителя, касающиеся фактического использования заявленного обозначения в качестве товарного знака, не влияют на

оценку заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а товары, представленные в их перечнях.

Таким образом, установленная высокая сходства заявленного обозначения и знака по международной регистрации №763826 и однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для товаров 25 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2023.