

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.10.2018 возражение, поданное компанией Hana-Lia Krawchuk, Австралия (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 №1084907.

Международная регистрация №1084907 знака «**LOVE TO DREAM**» с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 09.06.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 28.04.2011 на имя заявителя (Hana-Lia Krawchuk, Siute 1, Level 1, 20F Danks St Waterloo NSW 2017, Australie) в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.06.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной

регистрации №10849079 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**LOVE TO DREAM**» по международной регистрации №1084907 является сходным до степени смешения с товарным знаком «**L.O.V.E. and dream**» (свидетельство №498745 с приоритетом от 17.08.2012), зарегистрированным в отношении однородных товаров 24, 25 классов МКТУ на имя ООО «Краснолесье», 394080, г. Воронеж, пос. Краснолесный, ул. Лохматикова, 54, оф. 1.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Не оспаривая однородность товаров 24, 25 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, заявитель, тем не менее, указал на ряд обстоятельств, свидетельствующих, по его мнению, об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают достаточными фонетическими, графическими и семантическими отличиями, достаточными для вывода об отсутствии их смешения в гражданском обороте при маркировке товаров 24, 25 классов МКТУ;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2008 года на территории Австралии, о чем имеется соответствующая информация в сети Интернет на сайте <https://lovetodream.com>, в 2017 году заявитель стал победителем нескольких наград в Австралии как представитель малого бизнеса;

- в России продукция заявителя поставляется официальным дистрибьютором – ООО «Бэйби Опт Групп» с 2014 года и реализуется через детские солонны и Интернет-магазины;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявленное обозначение приобрело высокую различительную способность и известность среди потребителей товаров 24, 25 классов МКТУ;

- вместе с тем при обращении к сети Интернет не удалось выявить информацию об использовании противопоставленного товарного знака, следовательно, нет оснований полагать, что он приобрел высокую различительную способность и стал

узнаваем среди потребителей, а, значит, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1084907 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены сведения из сети Интернет, касающиеся поисковых запросов по противопоставленному товарному знаку, информация о продукции заявителя, а также сведения о регистрации товарного знака заявителя за рубежом.

По результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено сходство знака «**LOVE TO DREAM**» по международной регистрации №1084907 и противопоставленного товарного знака « ^{L.O.V.E. and dream} Л.А.В. энд дрим » по свидетельству №498745, а также однородность товаров 24, 25 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые товарные знаки.

С учетом указанных обстоятельств коллегией был сделан вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1084907 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 16.01.2019 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 по делу №СИП-270/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 16.01.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения компанией Hana-Lia Krawchuk на решение Роспатента от 06.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 поступившее возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2019.

С учетом даты территориального расширения (09.06.2017) международной регистрации №1084907 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 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 подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак «**LOVE TO DREAM**» по международной регистрации №1084907 с приоритетом от 09.06.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907 в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в

L.O.V.E. and dream
Л.А.В. энд дрим

отношении однородных товаров товарного знака « **Л.А.В. энд дрим** » по свидетельству №498745 с более ранним приоритетом, принадлежащего ООО «Краснолесье».

В решении Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 отмечается, что ранее сформулированные Роспатентом выводы о несоответствии знака по

международной регистрации №1084907 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ по причине сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком

L.O.V.E. and dream
« Л.А.В. энд дрим » по свидетельству №498745 являются обоснованными.

Вместе с тем, согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 по делу №СИП-270/2019 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №498745, в котором ООО «Краснолесье» указало, что не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907 для заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие, а также двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий от 25.03.2019, пришел к выводу, что письмо-согласие соответствует требованиям законодательства, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя «старшего» товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907 является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 16.01.2019 недействительным.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие в оригинале было представлено заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2019.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №498745, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на

территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1084907 в отношении заявленных товаров 24 класса МКТУ *«textile goods; bed linen, including sheets, bed skirts, valances, pillow cases, cushion covers, bedspreads, bed covers, comforters, quilts, quilt covers, blankets, throws; curtains, drapes, shower curtains; bath linen, including bath towels, hand towels and face cloths; table linen; bedding products in this class including quilts, sheets, mattress protectors and pillow protectors; wrapping cloths»* и товаров 25 класса МКТУ *«clothing; footwear; headgear; children's and infants' apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pyjamas, rompers and one piece garments; babies' bibs; hats for infants, babies, toddlers and children; infants' shoes and boots; infant wearable blankets; infant sleepers»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2018, отменить решение Роспатента от 06.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907 в отношении всех товаров 24, 25 классов МКТУ.