

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} Л.А.В. энд дрим » (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.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

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.

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

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

Противопоставленный товарный знак « Л.А.В. энд дрим » по свидетельству №498745 с приоритетом от 17.08.2012 является словесным, выполнено заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается однородность товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Вывод об однородности товаров 24 класса МКТУ, представляющих собой различные товары из текстиля, а также товаров 25 класса МКТУ, относящихся к предметам одежды, заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака основан на том, что эти товары соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, способ реализации.

Что касается сопоставительного анализа сравниваемых обозначений на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение «**LOVE TO DREAM**» включает в свой состав лексические единицы английского языка (где «love» - 1. любовь (существительное), 2. любить (глагол); «to» - 1. к, в, до (предлог), 2. приинфинитивная частица, используется с глаголом начальной формы; «dream» - 1. мечта (существительное), 2. мечтать (глагол), см. <https://www.translate.ru>, <https://www.lingvolive.com>), и по правилам английского языка может быть переведено на русский язык как «любить мечтать».

В свою очередь в противопоставленном товарном знаке « Л.А.В. энд дрим » присутствуют лексические единицы английского языка: «dream» (см. выше), «and» - и (союз), а также их транслитерация на русский язык – [дрим], [энд].

Что касается элементов «L.O.V.E», «Л.А.В», то коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что эти элементы представляют собой буквы, отделенные друг от друга знаком препинания в виде точки, а не слова. Тем не менее, использование в указанных элементах соответствующего знака препинания не исключает восприятие этих обозначений в качестве словесных элементов, а именно английского слова «love» (любовь, любить) и его транслитерации на русский язык «лав». Таким образом, одним

из вариантов перевода на русский язык противопоставленного товарного знака может являться словосочетание «любить и мечтать».

В этой связи представляется очевидным тождество понятий, заложенных в заявленное обозначение «**LOVE TO DREAM**» («любить мечтать») и в противопоставленный товарный знак « L.O.V.E. and dream Л.А.В. энд дрим » («любить и мечтать»), что обуславливает вывод о наличии одинаковой семантики сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения также являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении, поскольку включают в свой состав тождественные по звучанию элементы «LOVE» и «DREAM», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усиливается и в визуальном отношении за счет наличия в составе сравниваемых обозначений букв одного и того же алфавита - латинского.

Таким образом, имеющееся семантическое, фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Указанные обстоятельства при наличии однородности товаров 24, 25 классов МКТУ, содержащихся в перечне сравниваемых обозначений, предопределяют вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака потребителями в гражданском обороте, и возможность отнесения этих обозначений к одному источнику происхождения. Довод же заявителя о том, что противопоставленный товарный знак не известен потребителю не может быть принят во внимание, поскольку является частным мнением, факт же отсутствия использования этого товарного знака в установленном судебном порядке не исследовался.

Резюмируя все обстоятельства дела, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «**LOVE TO DREAM**» не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1084907 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2018.