

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2022, поданное компанией LOEWE IP HOLDING LIMITED (ЛОЕВЕ АЙПИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556446, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**L by LOEWE**» по международной регистрации №1556446 с конвенционным приоритетом от 24.02.2020, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.03.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.10.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556446 в отношении части заявленных товаров на основании предварительного отказа, мотивированного несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556446 в полном объеме послужило его сходство до степени смешения:

- со знаком «**LOEWE**» по международной регистрации №833484, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя LOEWE S.A. Calle Goya, 4 E-28001 MADRID (Испания) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №1288399, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Bean Industries Limited 5 Pullman Court, Great Western Road Gloucester GL1 3ND (Великобритания) в отношении однородных товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2022, заявитель просит принять во внимание, что им были проведены переговоры с правообладателями противопоставленных регистраций в отношении сосуществования товарных знаков во всех юрисдикциях, где в настоящий момент возник конфликт прав. В результате переговоров между сторонами была достигнута договоренность, в связи с чем были заключены соглашения о сосуществовании.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28 октября 2021 г., и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1556446 в отношении всех заявленных товаров 07, 08, 09, 11, 20 и 21 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения от 28 октября 2021 г.
2. Копия договора с LOEWE S.A.
3. Частичный перевод приложения 2 на русский язык.
4. Копия договора с Bean Industries Limited.

5. Частичный перевод приложения 4 на русский язык.
6. Копия письма о согласии от Bean Industries Limited.
7. Копия письма о согласии от Loewe SA.

Оригиналы писем-согласий вместе с переводом на русский язык были представлены с корреспонденцией от 14.09.2011.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.02.2020) международной регистрации №1556446 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 пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 по международной регистрации №1556446 представляет собой словесное обозначение «**L by LOEWE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесное обозначение «**L by LOEWE**» представляет собой словосочетание, не имеющее перевода, поскольку слово «**LOEWE**» является изобретенным, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков.

В соответствии с решением Роспатента от 28.10.2021 правовая охрана знаку по международной регистрации №1556446 была предоставлена только в части заявленных товаров, поскольку препятствием для предоставления правовой охраны в полном объеме послужило его сходство с противопоставленными знаками, включающими словесный элемент «**LOEWE**»:

- со словесным знаком «LOEWE» по международной регистрации №833484 [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, правообладателем которого является компания LOEWE S.A. (Испания);



- с комбинированным знаком «» по международной регистрации №1288399 [2] в отношении однородных товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ, правообладателем которого является компания Bean Industries Limited (Великобритания).

Сходство знака по международной регистрации №1556446 с противопоставленными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов, за счет полного фонетического вхождения словесных элементов «LOEWE», играющих в них основную индивидуализирующую роль, в состав обозначения «L by LOEWE», а также однородности товаров 09, 07, 11, 21, классов МКТУ, в отношении которых они охраняются, с товарами, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство знаков и однородность товаров, при этом правообладатели противопоставленных знаков предоставили заявителю письменные безотзывные согласия на регистрацию и использование на территории Российской Федерации обозначения «L by LOEWE» в отношении всех заявленных товаров в соответствии с договорами о сосуществовании, которые были заключены между ними и заявителем.

Представленные письма-согласия свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации, при этом в письмах - согласиях отмечено, что предоставление правовой охраны знаку «L by LOEWE» на имя заявителя не приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, можно сделать обоснованный вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1556446 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556446 в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2022, отменить решение Роспатента от 28.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556446.