

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2022, поданное компанией «LOEWE IP HOLDING LIMITED», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «WE by LOEWE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.03.2020 с датой конвенционного приоритета от 24.02.2020 за №1557013 в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 30.09.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 в отношении товаров 09 класса МКТУ «imaging devices for scientific purposes; biochips; microscopes; apparatus and instruments for microscopy; science sets for children being instructional apparatus; science sets for children being teaching apparatus; optical frequency metrology devices; instrumentation simulators; teaching apparatus; audiovisual teaching apparatus; teaching apparatus and instruments; scientific apparatus and instruments; apparatus and instruments for accumulating and storing electricity; apparatus and instruments for controlling electricity; electric and electronic components; photovoltaic devices; uninterruptible power supply apparatus; electricity mains apparatus; regulated power supply apparatus; dc/ac converters; mains power units (electric -); power-line transmission apparatus; uninterruptible power supply apparatus [battery]; ac/dc converters; electronic text and/or image publications

recorded on media; software; recorded data files; pre-recorded compact discs; prerecorded cassettes; data carriers containing stored typographic typefaces; computer digital maps; directories [electric or electronic]; data recorded electronically; telephone ring tones [downloadable]; holograms; downloadable ring tones for mobile phones; magnetic recordings; recorded data [magnetic]; pre-recorded compact discs featuring games; recording substrates [optical]; optical disc recordings; recorded tapes; pre-recorded magnetic data carriers; pre-programmed discs; sensors and detectors; controllers (regulators); monitoring instruments; electricity indicators; switchboard indicating lamps; traffic sign recognition apparatus and instruments; load indicators; image analyzers; diagnostic apparatus, not for medical purposes; digital indicators; torque transducers; electric power analyzers; electronic colour analyzers; electronic control instruments; electro-optic transducers; high frequency transducers; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electronic, and mechanical devices or systems; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of security systems; checking (supervision) apparatus and instruments; luminous indicators; linear transducers; logic probes; piezoelectrical transducers; autonomous driving control systems for vehicles; spectrum analyzers, other than for medical use; ultrasonic transducers; universal disturbance analyzers; load cells; heat sensing identification indicators; GPS receivers; cases for satellite navigation devices; vehicle tracking systems; vehicle tracking apparatus; global positioning system [GPS] apparatus; global positioning systems for use with bicycles; global positioning instruments; interactive computer software that provides navigational and travel information; directional compasses; personnel tracking devices; satellite navigational system for bicycles; sensors for determining position; GPS transmitters; display devices, television receivers and film and video devices; audio devices and radio receivers; image capturing and developing devices; 3D spectacles; 3D spectacles for television receivers; covers for digital media players; cases for portable media players; playing devices for sound and image carriers; cases adapted for DVD players; containers for films; bags for cameras and photographic equipment; audiovisual apparatus; recording devices for sound and image carriers; tape players; tape drives; sound filters made of cloth, for radio apparatus; compact disc players; CD-ROM drives; digital audio servers; digital video players; digital video servers; docking stations for MP3 players; docking stations for smart phones; docking stations for digital music players; DVD recorders; DVD burners; DVD players; wireless audio and video receivers; motion-activated cameras; electric cables for the transmission of sounds and images; audio- and video-receivers;

endoscopic equipment for industrial purposes; cases for digital media players; lens cases; fm transmitters; remote controls for televisions; remote controls for radios; remote controls for stereos; motion-picture cameras for self-developing film; cables for transmitting and receiving cable television signals; receivers for receiving cable television; multiframe view cameras; karaoke equipment; pairable wireless speakers; laser pointers; luminous pointers; mp4 players; magnetic tape drives; multi-camera systems for vehicles; multifunctional remote controls; optical finders; head cleaning tapes [recording]; magnetic tape cleaners; vibration dampeners for electronic audio equipment; sync generators; tablet monitors; portable DVD players; video imaging systems; head cleaning tapes for video recorder; video servers; signal cables for IT, AV and telecommunication; data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); calculators; covers for personal digital assistants [PDAs]; humanoid robots with artificial intelligence; audio digitisers; image setting apparatus; image stabilisers; image synthesizers; compact disc recorders; CD burners; CD-ROM writers; chromatogram analyzers for scientific or laboratory use; computerized vehicle engine analyzers; computerised personal organisers; computer interface apparatus; data exit terminals; data exchange units; data entry terminals; data terminals; data gloves; data processors; data conversion apparatus; storage apparatus for computer data; data processing equipment; data processing terminals; data processing apparatus; real-time data processing apparatus; programming units (electric -); electronic data processing equipment; programming units (electronic -); electronic calculators; electronic spell-checkers; electronic control systems; electronic currency converters; hand-held electronic dictionaries; electronic word processors; electronic desk calculators; cases for PDAs; cases for pocket calculators; invoicing machines; hand scanner; fluorescence analyzers; peripheral devices for data reproduction; instruments for analysing photographs; cards containing microprocessors; couplers [data processing equipment]; optical character readers; readers [data processing equipment]; magnetic coded card readers; optical disc players; magnetic strip readers; storage apparatus for computer programs; memory card readers; programmable logic controllers; vocoders; voice recognisers; voice processing systems; speech processing equipment; bar code terminals; bar code readers; electronic pocket translators; word processing apparatus; tape recorders; audio processing apparatus; USB port cards; USB card readers; multichannel analyzers; virtual reality headsets; computer central processing units; translation apparatus; point-to-point communications equipment; broadcasting equipment; acoustic couplers; alarm signalling transmitters; amplitude modulation tuners; mounting fittings for radios; connectors for

telecommunication apparatus; indicator lights for telecommunication apparatus; audio transmitter units; automatic switching apparatus [for telecommunication]; automatic telephone dialers; automatic telegraph apparatus; automatic dialling apparatus; apparatus for the transmission of images; satellite earth stations; broadband installations; DAB radios; demodulators; digital transmitters; digital telecommunications apparatus; wire communication apparatus; wireless high frequency transmission instruments; fibre optic telecommunications apparatus; telegraphic transmitting apparatus; open-wire transmission apparatus; frequency modulation apparatus; frequency scanners; frequency modulators; radio-frequency receivers; high-frequency apparatus; radio-frequency transmitter; interactive computer software enabling exchange of information; wireless communication devices for voice, data, or image transmission; tone pads; coding modulators; microwave communications apparatus; microwave filters; solar powered radios; listening devices for monitoring babies; mobile radio receiving apparatus; mobile data receivers; mobile radio transmitting apparatus; radio frequency amplifiers; low noise converters; noise filters; noise suppression apparatus; transmitter receivers; transmitters; transmitters [telecommunication]; transmitters for the transmission of electric signals; transmitters for the transmission of electronic signals; SIM cards; transmitters for use in emergency communications; fuses for telecommunication apparatus; signal attenuation apparatus; signal tuners; signal convertors; signal transmitters; signal couplers; signal splitters; signal processing apparatus; signal delay apparatus; signal transmission apparatus; speed repeaters; speech synthesizers; voice operated coders; voice response equipment; stereo receivers; synchronous data units; parts and fittings for communications apparatus; telecommunication apparatus; video transmitters; guided wave intercoms; duplexers; two-way radios; digitiser pads; electronic coding apparatus; electronic control systems for machines; software developing apparatus [electronic]; air analysis apparatus; mathematical instruments; measuring transducers; metric converters; optical disk drives; personal digital assistants; photometric analyzers [other than for medical use]; physical analysing apparatus [other than for medical use]; scanners [data processing equipment]; character recognition apparatus; adapters for connecting telephones to hearing aids; stands adapted for mobile phones; carriers adapted for mobile phones; phone covers [specifically adapted]; answering machines; facsimile transmission machines; dashboard mounts for mobile phones; audio conference apparatus; telephone recorders; car telephone installations; car telephones; in-car telephone handset cradles; phototelegraphy apparatus; video telephones; smart bracelets; digital telephone switching apparatus; digital cellular phones; digital phones; display modules for

mobile phones; displays for mobile phones; displays for smartphones; display screen protectors in the nature of films for mobile phones; mobile phone docking stations; hands free kits for phones; handsfree holders for cell phones; hands-free microphones for cell phones; speakerphones; radiotelegraphy sets; mobile telephone batteries; cell phones; mobile telephones for use in vehicles; mobile telephone cases made of leather or imitations of leather; cell phones having large keys and numbers that assist users having impaired vision or dexterity; mobile telephone covers made of cloth or textile materials; network junction points for telephone exchange networks; devices for hands-free use of mobile phones; holders adapted for mobile phones; headsets for mobile telephones; cell phone covers; covers for smart phones; covers for telephone receivers; Internet phones; flip covers for mobile phones; encoded telephone cards; telephone headsets; leather cases for mobile phones; leather cases for smart phones; local mobile telephone systems; manual telegraph apparatus; microphones [for telecommunication apparatus]; solar powered telephones; mobile telephone apparatus with built-in facsimile systems; mobile or portable fax machines; paging equipment; pagers; radio pagers; private branch exchanges; point-to-point receivers; point-to-point transmitters; radiotelephones; auxiliary batteries for mobile phones; auxiliary speakers for mobile phones; cell phone straps; satellite telephones; cases for smart phones; wireless headsets for smart phones; cordless telephones; liquid crystal protective films for smart phones; selfie sticks used as smart phone accessories; selfie sticks [hand-held monopods]; smartbands; flip covers for smart phones; smart phones; smart phones in the shape of a watch; smartwatches; keyboards for mobile phones; telephone adapters; telephone connecting cords; telephone connectors; telephone sets with screen and keyboard; telephones incorporating intercommunication systems; telephone terminals; telephone intercom apparatus; telephone receivers; telephone earpieces; telephone transmitters; telephone concentrators; telephone switchboards; phone plugs; phone extension jacks; phone extension leads; telegraphs [apparatus]; portable fax machines; wearable smart phones; walkie-talkies; beeper carrying cases; smartwatches that communicate data to smart phones; video communications apparatus; video conferencing apparatus; video door telephone apparatus; video intercom apparatus; VoIP phones; intercommunication apparatus; intercoms; audio books; electronic databases recorded on computer media; electronic publications recorded on computer media; books recorded on tape; series of musical sound recordings; books recorded on disc; typeface fonts recorded on magnetic media; digital books downloadable from the Internet; discstorage containers; instruction manuals in electronic format; downloadable digital music provided from the Internet; pre-recorded CD-


ROMs; pre-recorded CD-Is; pre-recorded music videos; recorded discs bearing images; recorded tape cassettes; pre-recorded video compact discs; pre-recorded videodiscs; e-books; electronic publications, downloadable; downloadable printable planners and organizers; downloadable video recordings; downloadable video recordings featuring music; downloadable digital music provided from MP3 Internet web sites; downloadable electronic books; downloadable templates for designing audiovisual presentations; holographic images; talking books; interactive DVDs; compact discs featuring music; pre-recorded DVDs featuring music; pre-recorded video tapes featuring music; optical discs featuring music; pre-recorded DVDs featuring games; multimedia software recorded on CD-ROM; multi-media recordings; musical sound recordings; musical recordings in the form of discs; downloadable music files; musical video recordings; training manuals in the form of a computer program; audio visual recordings; audio recordings; USB web keys; USB web keys for automatically launching pre-programmed website URLs; video recordings; downloadable digital music provided from a computer database or the Internet; audio/visual and photographic devices; head-mounted video display apparatus; display screen filters adapted for use with televisions; racks adapted to house video apparatus; bags adapted to carry video apparatus; wall mountings adapted for television monitors; vehicle autonomous driving systems featuring interactive displays; anti-glare filters for televisions; apparatus for the processing of images; car televisions; monitors; video mixers; apparatus for the reproduction of images; visual monitoring apparatus; screen filters for computers and televisions; anti-glare filters for televisions and computer monitors; wide-aspect ratio monitors; electronic book readers; electronic paper (display devices); camera monopods; luminous electric signs; television recorders; television decoders; television receiving dishes; television receivers; DMB (digital multimedia broadcasting) televisions; television standards converters; electric and electronic video surveillance installations; electroluminescent display panels; electric luminescent display panels; electronic displays; electronic notice boards; electronic advertising displays; electronic visual display units; memo boards [electronic]; electronic panels for displaying messages; electronic digital sign boards; electronic numeric displays; electrophoretic displays; colour monitors; colour video processors; television apparatus; recorded content; scientific and laboratory devices for treatment using electricity; information technology and audiovisual equipment; magnets, magnetizers and demagnetizers; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; safety, security, protection and signalling devices; computer components and parts;

wristband computer devices; cases adapted for notebook computers; cloud servers; computers; work stations [computer apparatus]; computers for use in data management; computers for use with bicycles; computer docking station; computer touch screens; work stations [computers]; programming units (computer -); computer hardware for use in computer-assisted software engineering; computer hardware for the dissemination of positioning data; computer hardware for the transmission of positioning data; communications computers; communications servers [computer hardware]; sleeves for laptops; notebook computers; bags adapted for laptops; microchips [computer hardware]; leather cases for tablet computers; computer servers; covers for tablet computers; file servers; computer database servers; smart glasses; digital tablets; laptop docking stations; tablet docking stations; electronic mail servers; electronic notebooks; cases for tablet computers; stands for computer equipment; graphics tablets; interactive computer systems; Internet servers; intranet servers; flip covers for tablet computers; tablet computers; pocket computers for note-taking; thin client computers; wearable computers; handheld personal computers; transmitting and receiving apparatus for radio broadcasting; transmitting and receiving apparatus for television broadcasting; transmitting apparatus for television broadcasting; video streaming devices; firmware for computer peripherals; oscilloscopes; testing apparatus for electronic equipment; generators (signal -); computer component testing and calibrating equipment; semiconductor testing apparatus; smoke alarm testers; resistance testing apparatus» и всех товаров 20 класса МКТУ. В отношении иных товаров 09 класса МКТУ, а также всех товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 26.01.2021 было указано, что знак по международной регистрации №1557013 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а также всех товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со:

- знаком «LOEWE» по международной регистрации №833484 (1) с конвенционным приоритетом от 07.01.2040, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «LOEWE S.A.», Испания, в отношении, в том числе, однородных товаров 09 класса МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации №1288399 (2) с конвенционным приоритетом от 03.02.2015, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Bean Industries Limited», Великобритания, в отношении, в том числе, однородных товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 31.01.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных знаков по международным регистрациям №1288399 и №833484 предоставили на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1557013 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены оригиналы писем-согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1, 2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.02.2020) знака по международной регистрации №1557013 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 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 «**WE by LOEWE**» по международной регистрации №1557013 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**LOEWE**» по международной регистрации №833484 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1288399 является комбинированным и состоит из стилизованного изображения головы льва, а также словесного элемента «**LOEWE**», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменных согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1, 2), в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, знак «**WE by LOEWE**» по международной регистрации №1557013 и



противопоставленные ему знаки «**LOEWE**» (1) и «**LOEWE**» (2) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективным или

общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1, 2), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления (1, 2) и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2022, отменить решение Роспатента от 30.09.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557013 в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 20, 21 классов МКТУ.