

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2022, поданное LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526877 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1526877 знака LV Pont 9 с конвенционным приоритетом от 27.09.2019 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 31.05.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1526877 было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано следующим.

Знак по международной регистрации №1526877 представляет собой обозначение «LV Pont 9». Буквы «LV» в данном обозначении выполнены

стандартным шрифтом латинского алфавита, их сочетание не имеет словесного характера, не воспринимается как слово какого-либо языка и не имеет запоминающегося графического исполнения. Цифра «9» в обозначении выполнена стандартным шрифтом, также не имеет оригинального графического исполнения. По мнению экспертизы, элементы «LV», «9» не обладают различительной способностью, так как лишены каких-либо отличительных признаков.

Представленные заявителем дополнительные материалы в отношении заявленного обозначения носят в большей степени информативный характер, в них отсутствуют сведения, подтверждающие наличие у российских потребителей устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией-заявителем и товарами, заявленными на регистрацию. Экспертиза не признает сведения, представленные заявителем, достаточными для подтверждения приобретения широкой известности заявленным обозначением «LV Pont 9» в отношении заявленных товаров на территории Российской Федерации.

Приведенные примеры о товарных знаках заявителя с элементом «LV» отличаются от заявленного обозначения и имеют оригинальное графическое исполнение.

Факт регистрации заявленного обозначения в других странах принят во внимание, однако регистрация обозначений на данных основаниях законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Заявленное обозначение «LV Pont 9», как и сам заявитель - компания Луи Виттон (далее - Луи Виттон, Louis Vuitton), имеет французское происхождение. Обозначение «LV Pont 9» в целом не имеет перевода ни с французского, ни с самого распространенного в Российской Федерации иностранного языка - английского.

«LV Pont 9» представляет собой игру слов, придуманную заявителем. Её основу составляют следующие факты.

Штаб-квартира Луи Виттон расположена на улице Pont-Neuf / Пон Нёф, рядом со станцией парижского метро Pont-Neuf / Пон Нёф, которые получили своё название в честь находящегося рядом старейшего из сохранившихся мостов Парижа через реку Сену - Pont Neuf (в переводе с французского - Новый мост). Мост Pont Neuf, как свидетельствуют многочисленные отзывы российских потребителей, - один из ярчайших объектов культурного наследия Парижа. Цифра 9 (девять) во французском языке имеет одинаковое написание и произношение со словом «новый» - Neuf / Нёф. Буквы «LV» воспроизводят инициалы основателя Модного дома Louis Vuitton - г-на Луи Виттона, приобретшие собственную различительную способность, в том числе в составе вензеля из пересекающихся букв L и V, монограммы с цветочным принтом, выполняемых также внутри окружности.

Заявитель также просит принять во внимание, что товарный знак «LV Pont 9» по международной регистрации № 1526877 зарегистрирован без дискламации элементов «LV», «9» во многих странах мира, в частности, в следующих странах: Австрия, Австралия, Бразилия, Бенилюкс, Канада, Китай, Колумбия, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Индия, Казахстан, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и другие.

Обозначение «LV Pont 9» представляет собой единую фонетическую, грамматическую и семантическую конструкцию Эл Вэ Пон Нёф, отсылающую к истории Модного дома, его создателю, г-ну Луи Виттону, месторасположению штаб-квартиры, монограмме и вензелю Луи Виттон, ставшими неотъемлемыми и узнаваемыми всеми элементами бренда Луи Виттон. Кроме того, мост Нёф (Pont Neuf) - хорошо известная достопримечательность для российских туристов, что усиливает различительную способность элементов «Pont 9» в составе заявленного обозначения. Наличие в составе заявленного обозначения «LV Pont 9» сочетания

букв «LV» только усиливает его ассоциацию с сокращенным именем заявителя, LOUIS VUITTON, и придает дополнительную различительную способность обозначению в целом.

Это подтверждается нижеприведенными фактами и доказательствами, в том числе, опросами [1] общественного мнения, проведенными Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Буквы «LV» воспроизводят инициалы основателя Модного дома Louis Vuitton - г-на Луи Виттона, приобретшие собственную различительную способность, в том числе в составе вензеля из пересекающихся букв «L» и «V». Вензель «LV» - отличительный элемент дизайна продукции Louis Vuitton, который представляет особую ценность и сопровождает всю продукцию компании Louis Vuitton, а также размещается на всех рекламных кампаниях, как в России, так и во всем мире. Переплетение букв «L» и «V» является неотъемлемой частью монограммы «LV», которая была создана в 1896 году сыном Луи Виттона, и остается визитной карточкой Модного дома в настоящее время.

Результаты запросов по «LV» в поисковых системах Яндекс и Гугл [2] выдают результаты, адресующие исключительно или на официальный сайт заявителя в России, его социальные сети, или на магазины, где расположены бутики Louis Vuitton.

По запросу «Чей логотип LV» поисковые системы также выдают результаты, относящиеся исключительно к Louis Vuitton. История монограммы в виде цветочного принта и пересекающихся букв «L» и «V» насчитывает более 120 лет и является предметом многих публикаций как в сети интернет, так и в печатных изданиях. Louis Vuitton - не просто известный бренд, он - часть современной культуры. Благодаря рекламным кампаниям, появлению товаров бренда в культовых фильмах и сериалах («Титаник», «Секс в большом городе»), участию бренда в освещении и спонсорстве таких мировых событий, как, например, Чемпионат мира по футболу, масштабной деятельности компании в области культуры и искусства (поддержка выставок, галерей), а также благотворительной

деятельности, имя Louis Vuitton, а также его сокращение, неразрывно связанное и с именем основателя, и являющееся самостоятельным, ключевым элементом айдентики бренда, известно каждому потребителю, даже непосредственно не приобретавшему товары премиум класса. Об этом свидетельствуют и материалы в сети Интернет [3], где авторы заменяют полное название Louis Vuitton на сокращение «LV».

Вопрос о наличии или отсутствии у потребителей ассоциаций, в том числе ретроспективных, в отношении элемента «LV» с заявителем, компанией Louis Vuitton Malletier, был предметом опроса, проведенного Всероссийском центром общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале-марте 2022 года. 87% респондентов указали на наличие ассоциаций между обозначением «LV» и маркой Louis Vuitton/Луи Виттон при ответе на вопрос с предложенными вариантами ответа, а половина респондентов (48%) указали на наличие ассоциаций между обозначением «LV» и маркой Louis Vuitton /Луи Виттон, отвечая на вопрос без предложенных вариантов ответа.

Девять из десяти респондентов (89%) указали, что тестируемое обозначение использует компания Louis Vuitton Malletier. Половина респондентов, осведомленных о том, что обозначение «LV» используется компанией Louis Vuitton Malletier (48%), знают об этом 5 лет или более. Кроме того, ассоциация между заявителем - компанией Louis Vuitton Malletier, и обозначением «LV» была подтверждена в ходе проведения опроса общественного мнения об определении уровня известности обозначения LOUIS VUITTON. Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, какая компания использует обозначение LOUIS VUITTON для своих товаров? Запишите название компании», 67% респондентов верно указали на компанию заявителя. Среди вариантов ответа, которые давали опрошенные, были Louis Vuitton, Луи Виттон, LVMH, LV. Уровень известности вензеля Louis Vuitton был подтвержден результатами опроса общественного мнения, проведенного в декабре 2021 года. Опрос показал, что 77% участников опроса знакомы с вензелем из переплетающихся букв «LV». Подавляющее большинство участников опроса, знающих данное обозначение, знакомы с компанией, использующей его: 94%

отметили Louis Vuitton Malletier, отвечая на закрытый вопрос, 79% назвали компанию Louis Vuitton / Луи Виттон при открытом вопросе.

Таким образом, различительная способность элемента «LV», который, по мнению экспертизы, не способен индивидуализировать товары и услуги, подтверждена мнением потребителей, выявленным путем социологических исследований и опросов. Различительная способность элемента в виде комбинации букв «LV» подтверждается его регистрацией в Российской Федерации в составе ряда товарных знаков, образующих серию.

Заявитель также обращает особое внимание на его более ранние права в отношении международной регистрации № 1379048 знака «MY LV WORLD TOUR»[4] и международной регистрации № 1612902 знака «LV AEROGRAM»[5].

В результате проведения экспертизы данных обозначений элемент «LV», выполненный заглавными буквами стандартным шрифтом, не был дискламирован, то есть был признан Роспатентом охраноспособным. Факт предоставления правовой охраны элементу «LV» в составе многих товарных знаков не должен быть оставлен без внимания и при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Как указано Судом по интеллектуальным правам: «Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями,

является одним из факторов,... создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2021 по делу № СИП-422/2020, оставленное в силе Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021). Указанные выводы Суда по интеллектуальным правам в полной мере применимы и к проведению экспертизы обозначения по международной регистрации № 1526877.

В возражении также отмечено, что «LV Pont 9» - название модели сумки от известного Модного дома Louis Vuitton. Данный продукт Модного дома объединил в себе современный дизайн и отсылки к богатому прошлому культового дома моды. Дизайн и название сумки посвящены старейшему парижскому мосту Пон-Нёф, расположенному в самом центре французской столицы. Несмотря на то, что сумка «LV Pont 9» была выпущена в начале 2020 года, появление этого уникального продукта широко освещали не только модные журналы и издания, но и ведущие СМИ в России. Распечатки статей [6] интернет изданий РБК и Коммерсант и распечатки публикаций, посвященных «LV Pont 9» [7], приложены к возражению. Копии публикаций [8] о продукции и рекламных публикаций в ведущих модных журналах Harper's Bazaar, Marie Claire, Vogue, Elle, Grazia, InStyle, Tatler и других на русском и на французском языках также приложены.

В возражении изложена просьба предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1526877 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.09.2019) конвенционного приоритета международной регистрации №1526877 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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, 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Знак по международной регистрации №1526877 представляет собой словесное обозначение **LV Pont 9**.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1526877 испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ - Boxes of leather or imitation leather; traveling bags, traveling sets (leather goods), trunks and suitcases, garment and footwear bags for travel; unfitted vanity cases; backpacks, handbags; sports bags; clutches (evening handbags), attache cases and document holders of leather; wallets, purses, card cases (wallets), key cases (leather goods); parasols, umbrellas; clothing for animals, bags for carrying animals.

Анализ указанного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав знака по международной регистрации №1526877 элемент «LV» представляет собой сочетание двух латинских букв, выполненных стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей и не имеющих словесного характера. Цифра «9» также выполнена стандартным шрифтом без использования оригинальной графики.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, буквенный элемент «LV» в отношении заявленных товаров ассоциируется потребителем именно с заявителем и Модным домом Louis Vuitton, что подтверждается представленными в возражении результатами социологического опроса потребителей [1], результатами запросов сочетания букв «LV» в поисковых системах Яндекс и Гугл [2], распечатками статей [6] интернет изданий РБК и Коммерсант, распечатками

публикаций, посвященных «LV Pont 9» [7], копиями публикаций о продукции и рекламных публикаций [8] в ведущих модных журналах Harper's Bazaar, Marie Claire, Vogue, Elle, Grazia, InStyle, Tatler и других.

В частности, согласно результатам социологического опроса [1], проведенного ВЦИОМ 09 марта 2022 года, и касающегося уровня известности обозначения «LV» в отношении заявителя – компании Louis Vuitton Malletier, 87% опрошенных респондентов указали на наличие ассоциативной связи между обозначением «LV» и Louis Vuitton/Луи Виттон при ответе на вопрос с предложенными вариантами ответа, при этом половина респондентов (48%) указала на наличие ассоциаций между обозначением «LV» и маркой Louis Vuitton /Луи Виттон, отвечая на вопрос без предложенных вариантов ответа.

Результаты представленного опроса потребителей свидетельствуют о том, что обозначение «LV» использует компания Louis Vuitton Malletier известно 89% респондентов, причем половина респондентов, осведомленных о том, что обозначение «LV» используется компанией Louis Vuitton Malletier (48%), знает об этом пять лет или более. Также из представленного опроса следует, что 81% опрошенных знает продукцию Louis Vuitton, в том числе сумки и другие аксессуары, пятая часть из них (22%) покупала эти товары, при этом 31% респондентов узнал о том, что обозначение «LV» использует компания Louis Vuitton Malletier, через интернет, 20% - видели в магазине, 11% узнали от друзей, родных и знакомых.

Запросы сочетания букв «LV» в поисковых системах Яндекс и Гугл выдают результаты, адресующие исключительно на официальный сайт заявителя в России, его социальные сети или на магазины, где расположены бутики Louis Vuitton, то есть относят их исключительно к компании Louis Vuitton.

Имя Louis Vuitton, а также его сокращение «LV», неразрывно связанное и с именем основателя, и являющееся самостоятельным, ключевым элементом этого бренда, известно большому числу российских потребителей, даже непосредственно не приобретавших товары премиум класса. Об этом свидетельствуют и

представленные заявителем материалы из сети Интернет [3], где авторы заменяют полное название Louis Vuitton на сокращение «LV».

Коллегией также приняты во внимание сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MY LV WORLD TOUR» по международной регистрации № 1379048 [4] и знаку «LV AEROGRAM»[5] по международной регистрации № 1612902, правовая охрана которых испрашивалась для однородных заявленным товаров 18 класса МКТУ, в которых элемент «LV» признан охраноспособным и правовая охрана знакам предоставлена без указания элемента «LV» неохраняемым.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств коллегия пришла к выводу о возможности признания у элемента «LV», входящего в состав знака по международной регистрации №1526877, различительной способности не только в составе указанного знака.

Что касается цифры «9» в составе знака, то этот элемент не обладает различительной способностью, поскольку он представляет собой простую цифру, не имеющую оригинального графического выполнения, в связи с чем ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

При этом следует отметить, что довод заявителя о том, что цифра «9» в сочетании со словом «Pont», т.е. «Pont 9» ассоциируется у российского потребителя с названием парижского моста «Pont Neuf» (в переводе с французского языка означает «Новый мост») в силу его известности российским туристам, не подтвержден материалами возражения. Кроме того, слово «Pont» переводится на русский язык не только как «мост», но и как «путепровод, мостки, переход, палуба, платформа, мостовой кран» (см., например, <https://translate.academic.ru/pont/fr/ru/>).

Поскольку обозначение «Pont» и цифра «9» не образуют устойчивого словосочетания, а цифра «9», как было указано выше, не имеет какого-либо оригинального и запоминающегося исполнения, оснований для признания у этой цифры различительной способности не имеется.

Таким образом, следует признать, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1526877 с указанием входящей в него цифры «9» в качестве неохраняемого элемента, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2022, отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1526877 с указанием в качестве неохраняемого элемента цифры «9».