

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 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 25.09.2020, поданное ООО «Новый Книжный Центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706541, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**LOVE MARK**» по заявке №2019706541 подано 18.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 28, 30 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706541 было принято 28.05.2020.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Со ссылкой на сведения из сети Интернет, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «LOVE MARK» представляет собой маркетинговую концепцию Кевина Робертса. «Lovemark» – это образ бренда, нацеленный на создание эмоциональной связи с пользователем, «любимая марка», особенностями создания которой являются: загадочность, чувственность, интимность, вследствие чего, заявленное обозначение может указывать на определённые свойства товаров (услуг), особенности их производства (оказания).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено отсутствие документов о приобретении различительной способности заявленным обозначением, в связи с чем, у экспертизы нет оснований для снятия мотивов для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных заявителем примеров регистраций №184101, №428301, №541348, №391222, №652877, №691797, №554967, №298560, №525556, №579457, №500593, №598127, №666991 экспертиза указала, что они не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, т.к. данная информация относится к другим обозначениям.

В возражении, поступившем в Роспатент 29.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

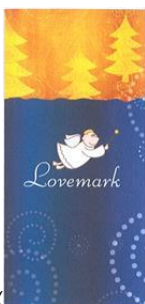
- слово «Lovemark» является лишь маркетинговой концепцией (идеей), которая не охраняется как объект интеллектуальной собственности;
- маркетинговая концепция «Lovemark» неизвестна российскому потребителю, равно как и одноименная книга Кевина Робертса, которая не получила широкого распространения на российском рынке, в результате чего как сама концепция, так и ее название не порождают какую-либо ассоциативную связь;
- ни заявленное обозначение «LOVE MARK», ни обозначение «Lovemark» не указывают и не могут указывать на свойство товаров и (или) особенности их производства, а являются лишь выражением эмоционального отношения потребителя к товару (услуге);

- рядовому потребителю смысл заявленного обозначения не может быть понятен без дополнительного домысливания, без наличия ассоциативных связей с маркетинговой концепцией Кевина Робертса, без специальных знаний в области маркетинга и без знания английского языка, что указывает на отсутствие у заявленного обозначения устойчивой ассоциативности;

- регистрация обозначений, являющихся наименованиями маркетинговых концепций или направленных на создание эмоциональной связи с потребителями, является распространенной практикой Роспатента.

В возражении приведены ссылки на ранее зарегистрированные товарные знаки, сходные, по мнению заявителя, с наименованием известных маркетинговых концепций:

ТЫ - ЭТО БРЕНД
YOU ARE THE
свидетельство №416835 « BRAND »; свидетельство №72351 «AIDA» ;



свидетельство №359254 « ».

Кроме того, заявитель ссылается на знак «LOVEMARK» по международной регистрации №962118 в отношении товаров 14 класса МКТУ, действие правовой охраны на который прекратилось 12.11.2017, а также на примеры регистрации обозначений, нацеленных на создание эмоциональной связи с потребителем:

свидетельства №184101 «МОЁ ЛЮБИМОЕ», №571682 «КУБАНСКОЕ ЛЮБИМОЕ»,



№597054 « », №671965 « », №391222 «ГЛАВНАЯ МАРКА»;



на товарные знаки, содержащие в себе слово «Гудвилл / Гудвилл», в силу современных юридических и маркетинговых теорий (концепций) представляющее собой экономическую основу товарного знака, а также на товарные знаки,

содержащие слово «бренд», которое, с точки зрения маркетинга, зачастую воспринимается как синонимичное понятию товарный знак.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 28, 30, 35 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- скриншот статьи с интернет-ресурса Executive.ru [1];
- скриншоты страницы с интернет ресурса LiveLib [2];
- сведения о продажах книги Кевина Робертса «Lovemarks: бренды будущего» в крупнейших российских книжоторговых сетях [3];
- сведения об отзывах о книге Кевина Робертса «Lovemarks: бренды будущего» [4];
- сведения и статьи о маркетинговой концепции «Lovemarks» [5];
- сведения с Википедии [6];
- сведения из словарей по обозначению «Lovemarks» [7];
- сведения из словарей маркетологов по обозначению «Lovemarks» [8].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.11.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку при его регистрации в качестве товарного знака будут нарушены права Кевина Робертса как автора книги, название которой сходно до степени смешения с заявленным обозначением.

Заявитель, ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, выразил свое несогласие с ними и о переносе рассмотрения возражения для представления своей позиции по этому вопросу не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.02.2019) поступления заявки №2019706541 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**LOVE MARK**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров 16, 28, 30 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Заявленное обозначение «**LOVE MARK**» состоит из лексических единиц английского языка («**LOVE**» - love [lʌv] любовь, влюбленность; любить, обожать; любовный; возлюбленный; «**MARK**» - mark [mɑ:k] отметка; знак, марка, товарный знак см. <https://translate.yandex.ru/>).

Товáрный знак (также товáрная мáрка или торгóвая мáрка — это обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных

предприятий. Товарный знак представляет собой охраняемое право интеллектуальной собственности (https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарный_знак).

Понятия «товарный знак» и «торговая марка» идентичны. «Торговая марка» встречается в повседневной речи как дословный перевод от английского «trademark», при этом в широком употреблении понятие «торговая марка» используется достаточно часто.

Таким образом, заявленное обозначение воспринимается средним российским потребителем, знакомым с азами английского языка, как «любимая марка» или «любимый товарный знак», информируя о возникновении между ним и товаром (услугой) эмоциональной связи за счет удовлетворения запросов потребителя, т.е. как указание на высокое качество товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, носящее хвалебный характер.

Соответственно, заявленное обозначение не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров и услуг. При этом возражение не содержит материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение на дату подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров/оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 16, 28, 30 и услуг 35, 41 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «LOVE MARK» не обладает различительной способностью и должно оставаться свободным для использования другими лицами.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет, ссылки на которые приведены в заключении по результатам экспертизы

https://universal_en_ru.academic.ru/193795/Lovemark,

<https://www.e-xecutive.ru/management/marketing/1982521-lovemark-3-shaga-do-sozdaniya-brenda-lubvi-v-biznese>) и которые не подвергаются сомнению заявителем, обозначение «LOVE MARK» фонетически и семантически сходно с названием маркетинговой концепции Кевина Робертса (Кевин Джон Робертс (Kevin John Roberts) – президент компании «Saatchi & Saatchi», который известен, как основоположник философии «lovemarks», вошедшей в число наиболее известных рекламных концепций. В 2004 году Кевин выпустил свой бестселлер «Lovemarks: Бренды будущего», разъясняющий, как идеи, основанные на эмоциях, вдохновляют бренды и компании на достижение безоговорочного успеха. Книга была переведена на 18 языков, разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров, и несколько раз переиздавалась. см. https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Робертс_Кевин_Джон).

Сходство до степени смешения заявленного обозначения «LOVE MARK» с названием литературного произведения «Lovemarks: Бренды будущего» обусловлено его полным фонетическим вхождением, а также подобием заложенных в них идей, при этом наличие в слове «Lovemarks» окончания –s, указывающего на множественное число, принципиально не отражается на семантике обозначений «LOVE MARK» и «Lovemarks», которые в сознании среднего российского потребителя, знакомого с азами английского языка, могут вызывать сходные ассоциации как «любимая марка» или «любимые марки».

Представленные заявителем материалы, приложенные к возражению, подтверждают, что книга Кевина Джона Робертса была переведена также на русский язык и опубликована в Российской Федерации «...Согласно данным на интернет-сайте LiveLib, на русском языке книга Кевина Робертса «Lovemarks: бренды будущего» была выпущена в 2005 году издательством Рипол Классик тиражом всего лишь 5000 экземпляров...». В подтверждение указанного к возражению приложены скриншоты страницы с интернет ресурса LiveLib, сведения о продажах книги

Кевина Робертса «Lovemarks: бренды будущего» в российских книготорговых сетях, а также отзывы о книге Кевина Робертса «Lovemarks: бренды будущего» [2] – [4].

Согласно пункту 1(1) статьи 1256 Кодекса исключительное право на произведения науки, литературы и искусства распространяется на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства.

В соответствии со статьей 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Вместе с тем заявителем не представлено документов и материалов, опровергающих наличие у Кевина Робертса авторского права на название литературного произведения «Lovemarks: бренды будущего», выраженного в объективной форме, его оригинальность и творческий характер.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении приведенных в возражении примеров регистрации иных товарных знаков коллегия отмечает, что они не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2020, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706541 с учетом дополнительных оснований.