


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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2024, поданное компанией LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., Амстердам (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1707155, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1707155 знака  «Louis Dreyfus Company» с конвенционным приоритетом от 20.07.2022 произведена Международным Бюро ВОИС на имя заявителя. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 09, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом 28.12.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1707155 в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ.


В отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было отказано по причине несоответствия требованиям пунктов 6 (2) и 1 статьи 1483 Кодекса.

В уведомлении от 26.04.2023 указано на несоответствие знака по международной регистрации №1707155 в отношении всех перечисленных товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1707155 со следующими обозначениями:



- «  » по международной регистрации №452959 на имя FRANCIS DREYFUS MUSIC, Франция, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- «  » по свидетельству Российской Федерации №913576 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ИНЖИНИРИНГ ТРАНСНЕЙШНЛ» (Россия) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Словесные элементы «Companу», «LDC» указаны в качестве неохраемых элементов, так как не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 28.12.2023 в качестве неохраемого элемента указан только словесный элемент «Companу».

В поступившем 05.04.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.12.2023 в связи со следующим.

В возражении сообщается о несогласии с доводами о сходстве знака по международной регистрации №1707155 и противопоставленных товарных знаков [1-2]. По мнению заявителя, отсутствуют признаки фонетического сходства обозначений «LDC Louis Dreyfus Companу», «DISQUES Dreyfus», «LDC», а также отличается длина звукового ряда.

Сообщается, что элемент товарного знака заявителя «LDC» может быть прочитан как «ЭлДиЭс» при побуквенной транслитерации английских букв, словесные элементы товарного знака «Louis Dreyfus Companу» могут быть прочитаны потребителями как «Луи Дрейфус Компани». Дополнительно заявитель

сообщает, что на имя правообладателя противопоставленного знака [2] зарегистрирован товарный знак «LEVANTE DE CAMBIO» по свидетельству №873397 с приоритетом от 01.11.2021 г., что образует аббревиатуру «LDC».

При сопоставлении со вторым противопоставлением заявителем отмечается, что вхождение звуков “ДРЕЙФУС” в оба товарных знака не определяет фонетического сходства, так как товарные знаки также содержат другие словесные элементы, которые значительно удлиняют произношение товарных знаков и полностью меняют их фонетику. Кроме того, заявитель обращает внимание, что совпадающая часть “ДРЕЙФУС” представляет собой фамилию, имя же Луи хорошо известно российскому потребителю по иным брендам, в том числе, Луи Виттон.

На основании изложенного в возражении сделан вывод об отсутствии семантического сходства сопоставляемых обозначений, за счет различия в самих словах, наполняющих их.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 28.12.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1707155 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 05, 09, 44 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Копия окончательного решения Роспатента по международной регистрации товарного знака № 1707154;
2. Сведения о компании заявителя, источник: wikipedia.org;
3. Сведения о фамилии Дрейфус, источник: wikipedia.org/;
4. Сведения о переводе слова «DISQUES»;
5. Сведения о компании FRANCIS DREYFUS MUSIC с переводом на русский язык, источник: wikipedia.org/;
6. Копия предварительного отказа Роспатента по международной регистрации товарного знака №1706160, с переводом;
7. Сведения о товарном знаке № 873397;
8. Сведения о переводе слов «LEVANTE DE CAMBIO».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (20.07.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1707155 правовая база для оценки ее 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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).


LDC.

Знак «Louis Dreyfus Company» по международной регистрации №1707155 с приоритетом 20.07.2022 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 09, 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.





Противопоставленный товарный знак [1] «» по международной регистрации №452959 с приоритетом от 10.06.1980, является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде силуэта человека, а также из словесных элементов «DISQUES DREYFUS», выполненных буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs (Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, электрические (в том числе Т.С.Ф.), фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (досмотровые), спасательные (спасательные) и учебные; автоматические устройства, срабатывающие при введении монеты или жетона; говорящие машины; кассовые аппараты, счетные машины; устройства пожаротушения.)».

Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству Российской Федерации №913576 с приоритетом от 14.06.2022 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения квадратов разного цвета, а также латинских букв «LDC», оформленных внутри верхней и нижней разноцветных линий. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ с указанием букв LDC в качестве неохраняемого элемента.

Анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Знак по международной регистрации  и



противопоставленный товарный знак «» [1] содержат тождественный словесный элемент «DREYFUS», выполненный буквами латинского алфавита.

Несмотря на присутствие в сопоставляемых обозначениях дополнительных словесных элементов, слово «DREYFUS» принимает на себя логическое ударение, поскольку остальные элементы являются «слабыми»- «DISQUES», «COMPANY».

С точки зрения семантического критерия слово «DREYFUS», представляющее собой фамилию, воспринимается в одинаковом качестве как с именем «LOUIS» так и без него. Кроме того, доводы заявителя о том, что совокупность словесных элементов сравниваемых обозначений - «Компания Луиса Дрейфуса» и «Диски Дрейфуса» воспринимаются различным образом, связывается только со значением слов неохраемых словесных элементов, в то время как восприятие совпадающего слова «DREYFUS» в качестве фамилии является совпадающим. При этом, учитывая, что в противопоставленном товарном знаке используется только фамилия без имени, то добавление имени в заявленном обозначении не придает восприятия, связанного с иной личностью, что свидетельствует о вероятности воспринимать знак по международной регистрации №1707155 как продолжение знаков владельца противопоставленного знака [1].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными друг с другом ввиду установленного тождества словесных элементов «DREYFUS», входящих в состав данных обозначений.

LDC.

При сопоставлении знака «» и противопоставленного товарного знака [2] «» следует выделить в них совпадающий буквенный элемент «LDC», который занимает центральное композиционное положение в обоих сопоставляемых обозначениях.

В ответ на довод заявителя о том, что в заявленном обозначении приведена расшифровка букв «LOUIS DREYFUS COMPANY», что позволяет воспринимать буквы, обладающими словесным характером и имеющим определенное значение, то коллегия следующее.

Ввиду отсутствия расшифровки букв в противопоставленном товарном знаке к нему может быть применена любая возможная интерпретация, в том числе и та, которая использована в заявленном обозначении. Следовательно, сопоставляемые обозначения не могут быть сопоставлены по семантическому критерию, так как в противопоставленном товарном знаке буквы не имеют расшифровки, следовательно, их значение не установлено. В связи с отсутствием словесного

характера у букв противопоставленного знака, буквы выведены из объема правовой охраны. Вместе с тем присутствие букв LDC в центре композиции противопоставленного знака позволяет воспринимать знак по международной регистрации №1707155 с буквами LDC в начальном положении композиции в качестве сходного товарного знака.

Учитывая вышеизложенное знак по международной регистрации №1707155 следует признать сходным с противопоставленным товарным знаком [2] на основании установленного тождества буквенных элементов «LDC», занимающих центральное композиционное положение в сопоставляемых обозначениях.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №1707155 и товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знаком.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«Downloadable mobile apps; computer software for blockchain technology and cryptocurrency; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; computer software and hardware for use in the field of trading, agricultural, horticultural and forestry companies; computer software and hardware for electronic trading of currency; downloadable mobile application in the field of trading, agricultural, horticultural and forestry companies; downloadable software in the field of trading agricultural, horticultural and forestry companies; computer software in the field of animal health; downloadable computer software applications in the field of animal health; downloadable applications in the field of animal health; scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audio-visual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for monitoring and measuring energy; control apparatus and control instruments for energy management; energy regulators; photovoltaic apparatus and*

installations for the production of electricity; photovoltaic cells and modules; apparatus and software for testing and analysing petroleum and chemical products (Загружаемые мобильные приложения; компьютерное программное обеспечение для технологии блокчейн и криптовалют; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; записанные и загружаемые носители, компьютерное программное обеспечение, чистые цифровые или аналоговые носители записи и хранения; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для использования в сфере торговли, на сельскохозяйственных, садоводческих и лесохозяйственных предприятиях; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для электронной торговли валютой; скачиваемое мобильное приложение в сфере торговых, сельскохозяйственных, садоводческих и лесохозяйственных компаний; скачиваемое программное обеспечение в сфере торговли сельскохозяйственными, садоводческими и лесохозяйственными компаниями; компьютерное программное обеспечение в области здоровья животных; загружаемые компьютерные программные приложения в области здоровья животных; загружаемые приложения в области здоровья животных; научные, исследовательские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, обнаруживающие, испытательные, инспекционные, спасательные и обучающие приборы и инструменты; аппараты и инструменты для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля распределения или использования электроэнергии; аппаратура и приборы для контроля и измерения энергии; аппаратура управления и контрольно-измерительные приборы для энергоменеджмента; регуляторы энергетики; фотоэлектрические аппараты и установки для производства электроэнергии; фотоэлектрические элементы и модули; аппаратура и программное обеспечение для испытаний и анализа нефтепродуктов и химических продуктов)» представляют собой компьютерные программы, носители информации, оборудование для обработки информации, контрольно-измерительные устройства, устройства управления электричеством,

которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистанционного управления; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; безмены [весы]; весы; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; изделия оптические; инструменты топографические; коллекторы электрические; компьютеры; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для мобильных телефонов; устройства звуковые сигнальные; устройства и оборудование спасательные; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; шаблоны [измерительные инструменты]» противопоставленного товарного знака [2], а также товарам «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un

jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs (Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, электрические (в том числе Т.С.Ф.), фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (досмотровые), спасательные (спасательные) и учебные; автоматические устройства, срабатывающие при введении монеты или жетона; говорящие машины; кассовые аппараты, счетные машины; устройства пожаротушения» противопоставленного товарного знака [1].

Сопоставляемые товары относятся к одним и тем же родовым группам, в части совпадают в позициях, а в остальной части характеризуются одинаковым кругом потребителей, назначением и свойствами. Сопоставляемые товары являются в высокой степени однородными друг другу.

Принимая во внимание установленное сходство знака по международной регистрации №1707155 и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений, то есть о несоответствии знака по международной регистрации №1707155 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о решении Роспатента в отношении знака по международной регистрации №1706160 «LOUIS DREYFUS», в котором противопоставление с товарным знаком [1] было снято после ответа на предварительный отказ, то коллегия отмечает следующее. Знак по международной регистрации №1706160 не является предметом рассмотрения по настоящему делу, при этом решение о снятии противопоставления не было предметом рассмотрения Палаты по патентным спорам, чтобы можно было сделать выводы о том, на основании каких положений такое противопоставление было снято.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2023.