

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2024 возражение компании ЛОТТЕ Корпорейшн, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023716049, при этом установила следующее.

Обозначение «LOTTE WELLFOOD» по заявке №2023716049 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.03.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 21.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:



- с товарным знаком «  » [1] (свидетельство №587590 с приоритетом от 23.04.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Велл Фудс», 399613, Липецкая область, Лебедянский район, сл. Покрово-Казацкая, ул. 2-е Пушкари, 115, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;


- с товарными знаками «Лотте Стаккато» [2] (свидетельство №778653 с приоритетом от 10.04.2020), «ЛОТТЕ-КОРАЛЛ» [3] (свидетельство №663570 с 28.07.2017), зарегистрированными на имя ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус», 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 106, для однородных товаров 30 класса;

- с товарными знаками «ЛОТТЕ ШОКОПАЙ» [4] (свидетельство №171210 с приоритетом от 19.05.1997), «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ» [5] (свидетельство №172824 с приоритетом от 19.05.1997), «ЛОТТЕ ЧОСОРИЕ» [6] (свидетельство №152604 с приоритетом от 18.12.1996), зарегистрированным на имя ЛОТТЕ УЭЛЛФУД КО., ЛТД., 10, Янпхён-ро 21-гил, Ёндынпо-гу, Сеул, Республика Корея, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **LOTTE** » [7] (свидетельство №620173 с приоритетом от 15.06.2015), зарегистрированным на имя Лотте Конфекшнри Ко., Лтд., 21, 5 Ка, Йангпунг-донг, Йонгденгпо-гу, Сеул, Корея, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками « **LOTTE FITNESS** » [8] (свидетельство №435630 с приоритетом от 07.04.2009), « **LOTTE GHANA** » [9] (свидетельство №417371 с приоритетом от 14.10.2008), «ЛОТТЕ ГАНА» [10] (свидетельство №417369 с приоритетом от 03.10.2008), зарегистрированными на имя Лотте Шоппинг Ко., Лтд., Согонг-донг 1, Чунг-ку, Сеул, Южная Корея, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарными знаками «» [11] (свидетельство №310504 с приоритетом



от 07.12.2004), « **LOTTE** » [12] (свидетельство №306096 с приоритетом от

14.05.2004), «**LOTTE**» [13] (свидетельство №36321 с приоритетом от 23.12.1967)

на имя ЛОТТЕ ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД., 20-1, Ниси-Синдзюку 3-томе, Синдзюку-ку, Токио, Япония, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в оспариваемом решении Роспатента от 21.02.2024 правообладатель противопоставленных товарных знаков [7], [8] – [10] указан не верно. Настоящим правообладателем противопоставленного товарного знака [7] является компания Лотте Шоппинг Ко., Лтд., Согонг-донг 1, Чунг-ку, Сеул, Южная Корея, а противопоставленные товарные знаки [8] – [10] принадлежат компания ЛОТТЕ УЭЛЛФУД КО., ЛТД., 10, Янпхён-ро 21-гил, Ёндынпо-гу, Сеул, Республика Корея.

В поступившем возражении отмечается, что заявителем инициирована процедура о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] по свидетельству №587590 в Суде по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-473/2024. Правообладатели противопоставленных товарных знаков [2] – [13] по свидетельствам №778653, №663570, №620173, №171210, №172824, №152604, №435630, №417371, №417369, №310504, №306096, №36321 являются взаимосвязанными компаниями, действуют в общих интересах и предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023716049 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (03.03.2023) поступления заявки №2023716049 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


Заявленное обозначение «LOTTE WELLFOOD» по заявке №2023716049 с приоритетом от 03.03.2023 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока и саго; мука и продукты зерновые; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, патока; дрожжи, пекарные порошки; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения; резинки жевательные; бисквиты; печенье; пироги; изделия кондитерские из сладкого*



теста, преимущественно с начинкой; конфеты; кетчуп [соус]; майонез; сиропы, включенные в 30 класс; крем заварной; перец; изделия кондитерские фруктовые».

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 21.02.2024 препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023716049 в отношении всех заявленных товаров являются противопоставленные товарные знаки с более ранним



приоритетом «» [1] (свидетельство №587590), «Лотте Стаккато» [2] (свидетельство №778653), «ЛОТТЕ-КОРАЛЛ» [3] (свидетельство №663570), «ЛОТТЕ ШОКОПАЙ» [4] (свидетельство №171210), «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ» [5] (свидетельство №172824), «ЛОТТЕ ШОСОРИЕ» [6] (свидетельство №152604), «ЛОТТЕ» [7] (свидетельство №620173), «ЛОТТЕ FITNESS» [8] (свидетельство №435630), «ЛОТТЕ GHANA» [9] (свидетельство №417371), «ЛОТТЕ ГАНА» [10]



(свидетельство №417369), «» [11] (свидетельство №310504), « **LOTTE** XYLITOL » [12] (свидетельство №306096), «**ЛОТТЕ**» [13] (свидетельство №36321), зарегистрированные на имя иных лиц.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [13], а также однородность товаров 30 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. Так, правовая охрана товарного знака [1] по свидетельству №587590 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 30 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2024 по делу №СИП-473/2024, о чем были внесены

сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 17.12.2024.

Кроме того, ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус» – правообладатель противопоставленных товарных знаков [2] по свидетельствам №778653, [3] по свидетельству №663570; компания Лотте Шоппинг Ко., Лтд. – [7] по свидетельству №620173; компания ЛОТТЕ УЭЛЛФУД КО. – правообладатель противопоставленных товарных знаков [4] по свидетельству №171210, [5] по свидетельству №172824, [6] по свидетельству №152604, [8] по свидетельству №435630, [9] по свидетельству №417371, [10] по свидетельству №417369; компания ЛОТТЕ ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД. – правообладатель противопоставленных товарных знаков [11] по свидетельству №310504, [12] по свидетельству №306096, [13] по свидетельству №36321, предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2023716049.

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.


При рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака согласно требованиям законодательства следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «LOTTE WELLFOOD» и противопоставленные товарные знаки «Лотте Стаккато» [2], «ЛОТТЕ-КОРАЛЛ»

ЛОТТЕ ЛОТТЕ
[3], «ЛОТТЕ ШОКОПАЙ» [4], «ЧОКОПАЙ» [5], «СНОСОРИЕ» [6], «ЛОТТЕ» [7],



«ЛОТТЕ FITNESS» [8], «ЛОТТЕ GHANA» [9], «ЛОТТЕ ГАНА» [10], «ЛОТТЕ» [11],

« ЛОТТЕ ХУЛИТОЛ » [12], «ЛОТТЕ» [13] не тождественны, а, кроме того, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Сведениями о введении правообладателей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров и услуг спорным заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками коллегия не располагает.

Наличие подлинников писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2] – [13], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, заявителем преодолены все приведенные в оспариваемом решении Роспатент от 21.02.2024 препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2023716049, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2024, отменить решение Роспатента от 21.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023716049.