

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.05.2016 возражение, поданное по поручению компании LOIUDICE POLTRONE & SOFA' S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193645.

Международная регистрация №1193645 знака **LOIUDICE&D** произведена Международным Бюро ВОИС 20.09.2013 на имя заявителя - LOIUDICE POLTRONE & SOFA' S.R.L. Via Gravina, 215 I-70022 Altamura (BA), Italie, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Роспатентом 29.09.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193645 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак **LOIUDICE&D** по международной регистрации №1193645 является сходным до степени смешения со



знаком по международной регистрации №1092858 с приоритетом от 02.03.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на имя компании LOIUDICE S.R.L. Via della Paglia, 41 ALTAMURA (Bari) (IT).

В поступившем возращении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возращения сводятся к следующему:

- заявитель является известным производителем мебели (диванов, кресел, кроватей, пуфов, кушеток и стульев) как в стране ее происхождения, так и в Российской Федерации;

- заявленное обозначение уже длительное время (с 2007 года) используется для маркировки заявленных товаров на территории России, вследствие чего возникла прямая ассоциативная связь между указанным обозначением и владельцем международной регистрации;

- об использовании противопоставленного знака на территории Российской Федерации информация отсутствует;

- сравниваемые знаки по международным регистрациям №1193645 и №1092858 имеют визуальные отличия, обусловленные различным шрифтовым исполнением входящих в их состав словесных элементов, а также наличием в их составе отличающихся изобразительных элементов, и произносятся по-разному (слово «LOIUDICE» в противопоставленном знаке произносится как «ЛОЮДИЧЕ», а знак заявителя читается либо как «ЛОЮДИЧ ет Д», либо как «ЛОЮДИЧ енд Д»);

- информация, опубликованная на сайтах заявителя и правообладателя противопоставленного знака - <http://www.loiudiced.it> и <http://www.loiudice.com>, свидетельствует о том, что заявитель осуществляет производство мебели (диванов) из кожи, а правообладатель противопоставленного знака изготавливает принадлежности к мебели (матрасы, основания до кроватей, каркасы кроватей, трансформируемые механизмы к мебели и т. п.), следовательно, сопоставляемые товары отличаются по роду/виду, назначению и виду материалов;

- кроме того, какие-либо конфликты между заявителем и правообладателем противопоставленного знака в настоящее время отсутствуют.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1193645 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие сведения:

- Информация с сайта заявителя <http://www.loiudiced.it>;
- Информация о товарах заявителя с сайта <http://www.lacasa-m.ru/manufacturer/LoiudiceD>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта <http://www.megamebel.ru/manufacture/139.html>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта <http://capolavori.ru/brands/loiudiced>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта <http://mebel-terra.ru/brand/loiudiced>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта <http://italini.ru/mebel/loiudiced>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта <http://www.bellini-m.ru/shop/category/11>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта http://www.2nakotveta.ru/catalog/Myagkava_mebel/Divany/Loiudiced;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в РФ с сайта http://elite-meb.ru/shop?mode=vendor&vendor_id=54200;
- Ответы по запросу «LOIUDICE SRL в России» в браузере <https://www.google.ru>;
- Ответы по запросу «LOIUDICE» в браузере <https://www.google.ru>;
- Ответы по запросу «LOIUDICE POLTRONE & SOFA SRL в России» в браузере <https://www.google.ru>;

- Информация о компаниях, производящих мебель в базе EUROPAGES.COM;
- Ответы по запросу «loiudiced мебель» в браузере <https://www.google.ru>;
- Ответы по запросу «LOIUDICED SRL» в браузере <https://www.google.ru>;
- Информация о компьютерном справочнике Personal Software Magazine;
- Ответы по запросу «LOIUDICE» в компьютерном справочнике Personal Software Magazine с сайта <http://loiudice.9org.ru>;
- Ответы по запросу «LOIUDICED» в компьютерном справочнике Personal Software Magazine с сайта <http://loiudiced.9org.ru>;
- Информация о заявителе в путеводителе по итальянским магазинам мебели и предметов интерьера Москвы и Санкт-Петербурга;
- Принт-скрин информации о доменном имени loiudiced.it с сайта whois.net;
- Информация об официальных салонах Loiudiced в Милане и Москве;
- Принт-скрин видеоролика с названием «Диваны-кровати итальянской фабрики LoiudiceD» с сайта <https://www.youtube.com>;
- Информация о продажах товаров «LOIUDIC&D» в России с сайта <http://itmebel.su/loiudicd.html>;
- Копия Договора с компанией Consulest S.a.s. of Sognini Cristian & c.;
- Копия Договора со Светланой Дарагой;
- Копия Договора с Сидоренко Анной Владимировной;
- Счета за 2007-2015 годы;
- Копии сертификатов LOIUDICE POLTRONE & SOFA' S.R.L. с выставки «Saloni Worldwide Moscow» на итальянском и английском языках;
- Информация о выставке «Saloni Worldwide Moscow»;
- Информация о значке амперсанд с сайта <https://ru.wikipedia.org>;
- Правила чтения итальянского языка;
- Информация о товарах правообладателя противопоставленного знака с его сайта.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (02.03.2011) международной регистрации №1193645 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие

или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак  по международной регистрации №1193645 включает в свой состав словесный элемент «LOIUDICE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, заглавную латинскую букву «D» и знак «&» - «амперсанд», выполненный в оригинальной графической манере. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193645 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров

20 класса МКТУ знака  по международной регистрации №1092858, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1092858 включает в свой состав словесный элемент «LOIUDICE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтально расположенных полос разной толщины. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ «bases and folding frames for sofas; sofas and armchairs, also transformable to beds; mattresses; bed bases; bedsteads; sofa beds; bed

springs; easy chairs; settees; divans; footstools; stools; ottomans; chairs (seats); deck chairs; folding chairs; seats; bolsters; bed fittings, not of metal; bed headboards; beds; mattresses; cushions; pillows; chair pads; head-rests, backrests, armrests, footrests (furniture); upholstered furniture; furniture; furniture fittings, not of metal; kitchen furniture; office furniture; bedroom furniture; bathroom furniture; garden and outdoor furniture; furniture partitions of wood; counters (tables); desks; tables; side tables; bassinets; chests of drawers; covers for clothing (wardrobe); wardrobes; garment covers (storage); walk-in closets; cupboards; dressing tables; showcases; sideboards; benches; chests for toys; chests, not of metal; narrow chests, not of metal; clothes hooks, not of metal; coat hangers; coatstands; costume stands; hat stands; umbrella stands; book rests (furniture); bottle racks; bottle casings of wood; filing cabinets; furniture shelves; keyboards for hanging keys; library shelves; magazine racks; shelves for filing-cabinets (furniture); shelves for storage; shelves for typewriters; carts for computer (furniture); dinner wagons (furniture); tea trolleys; trolleys for computers (furniture); trolleys (furniture); picture frames; mouldings for picture frames; silvered glass (mirrors); mirrors (looking glasses); mirror tiles; bins of wood or plastic; boxes of wood or plastic; cases of wood or plastic; baskets, not of metal; ladders, not of metal; tables of metal; bamboo curtains; bamboo; rattan; wickerwork; bead curtains for decoration; whalebone, unworked or semi-worked; horn, unworked or semi-worked; ivory, unworked or semi-worked; meerschaum; yellow amber; tortoiseshell; signboards of wood or plastics; display boards; straws for drinking; kennels for household pets; table tops; doors for furniture; fixed towel dispensers, not of metal; hinges, not of metal; bolts, not of metal; screws, not of metal; rivets, not of metal».

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, что они представляют собой мебель, зеркала, рамы для картин и различные предметы мебели и интерьера, включенные в 20 класс МКТУ и изготовленные из разнообразных видов материалов. Принимая во внимание то обстоятельство, что сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение и каналы сбыта, можно сделать вывод об их однородности.

В свою очередь сопоставительный анализ знака  по международной

регистрации №1193645 и противопоставленного знака  по международной регистрации №1092858 показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В состав противопоставленного знака по международной регистрации №1092858 в качестве индивидуализирующего словесного элемента входит слово «LOIUDICE», которое произносится как «ЛОЮДИЧЕ», принимая во внимание итальянское происхождение знака.

В свою очередь знак  по международной регистрации №1193645, также как противопоставленное обозначение, имеет итальянское происхождение.

Согласно приведенным доводам возражения  может быть воспроизведено на русский язык либо как «ЛОЮДИЧ ет Д», либо как «ЛОЮДИЧ енд Д» с учетом правил чтения знака амперсанд - «&» (см. статью «Амперсанд», <https://ru.wikipedia.org>) как «et» (латинский вариант) или как «and» (английский вариант).

Следует отметить, что слова «LOIUDICE» и «LOIUDIC» отсутствуют в качестве лексической единицы как в итальянском, так и в иных наиболее распространенных языках. Указанное обуславливает вывод о невозможности

сопоставления данных обозначений по семантическому критерию сходства, и, как следствие, о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, словесные элементы «LOIUDICE» и «LOIUDIC» характеризуются совпадением большинства звуков и букв, входящих в их состав, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, усиливает их ассоциирование друг с другом.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Высокая степень сходства сравниваемых знаков и одинаковая область их применения (сопровождение к продаже мебели и предметов интерьера) предопределяет вывод о том, что они принадлежат одному и тому же лицу, либо товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

В свете изложенного можно сделать вывод о сходстве знака по международной регистрации №1193645 с противопоставленным знаком по международной регистрации №1092858 до степени их смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Что касается доводов заявителя о приобретенной различительной способности на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1193645, то необходимо указать следующее.

В возражении представлены документы, которые свидетельствуют о присутствии на российском рынке диванов производства компании LOIUDICE POLTRONE & SOFA' S.R.L., в частности, предложения к продаже различных мебельных Интернет-магазинов. Вместе с тем, из представленных распечаток усматривается, что у российских дистрибьюторов нет однозначного понимания, под каким обозначением продукция заявителя должна быть представлена на рынке. Так,

часть интернет-магазинов воспроизводят знак **LOIUDICE&D** как «Loiudice D», что еще больше сближает его с противопоставленным знаком «LOIUDICE», часть – как «Loiodiced». Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что наличие в заявленном обозначении знака «амперсанд» (который, указано выше, воспринимается в качестве латинской буквы «E») и буквы «D» не придает ему каких-либо существенных отличий от противопоставленного знака. Следовательно, у коллегии нет оснований, позволяющих усмотреть отсутствие возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В этой связи предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193645 на имя заявителя противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, значит, коллегия не имеет оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2015.