

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 23.09.2022, 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 №1597868 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1597868 знака LV MONOGRAM FLOWER с конвенционным приоритетом от 15.10.2020 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 26.05.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1597868 было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано следующим.

Знак по международной регистрации №1597868 представляет собой обозначение «LV MONOGRAM FLOWER». 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. По мнению экспертизы, элемент «LV» знака не обладает различительной способностью, так как лишен 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. 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 MONOGRAM FLOWER», как и сам заявитель - компания Луи Виттон (далее - Луи Виттон, Louis Vuitton), имеет французское происхождение. Обозначение «LV MONOGRAM FLOWER» в целом не имеет перевода ни с французского, ни с самого распространенного в Российской Федерации иностранного языка - английского. При этом семантика заявленного обозначения очевидно отсылает к знаменитой монограмме Луи Виттон и является её буквенным выражением, описанием, означающим «цветочная монограмма Луи Виттон». Таким образом, ЦВЕТОЧНАЯ МОНОГРАММА ЛУИ ВЮИТТОН / LV MONOGRAM FLOWER - это словесный эквивалент широко известного во всем мире и в России принта (рисунка) монограммы и его элементов - инициалов Луи Виттона, создателя Модного дома, цветочного принта. Монограмма используется не только в рекламных компаниях, названиях линеек продукции, но и

непосредственно воплощена во многих товарах заявителя, включая заявленные товары 14 класса МКТУ.

Заявитель также просит принять во внимание, что знак по международной регистрации № 1597868 зарегистрирован без дискламации элемента «LV» во многих странах мира, в частности, в следующих странах: Бенилюкс, Германия, Испания, Соединенное Королевство Великобритании, Индия, Италия, Япония, Сингапур, Вьетнам, Израиль и другие.

Обозначение «LV MONOGRAM FLOWER» представляет собой единую фонетическую конструкцию, выполненное в одну строку и воспринимающееся как единое целое. Наличие в составе заявленного обозначения 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 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 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, 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 Всероссийским 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. Такие товары как одежда, ювелирные изделия, часы, сумки и аксессуары Louis Vuitton знакомы 81%

респондентов. 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 исключительные права на территории Российской Федерации в отношении международных регистраций № 1379048 знака «MY LV WORLD TOUR», № 1612902 знака «LV AEROGRAM», №1526877 знака «LV Pont 9», №1550519 знака «LV VOLT», а также № 1597804 знака «LV MONOGRAM STAR».

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 Кодексом 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 № 1597868.

В возражении изложена просьба предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1597868 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ в полном объеме.

Приложения:

1. Распечатки из онлайн-словарей.
2. Решения о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1597868 в других странах.

3. Отчет ВЦИОМ «Уровень известности обозначения LV в отношении компании Louis Vuitton».
4. Отчет ВЦИОМ «Уровень известности монограммы из букв LV».
5. Отчет ВЦИОМ «Уровень известности обозначения Louis Vuitton».
6. Распечатки поисковых запросов.
7. Распечатки с различных сайтов о компании Louis Vuitton и ее продукции.
8. Решение Роспатента от 23.09.2022 о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1550519.

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

С учетом даты (15.10.2020) конвенционного приоритета международной регистрации №1597868 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 №1597868 представляет собой словесное обозначение LV MONOGRAM FLOWER.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1597868 испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ - Jewelry and jewelry articles; rings and finger rings [jewelry]; earrings; cuff links; bracelets [jewelry]; bracelets of embroidered textile materials [jewelry]; jewelry charms; brooches [jewelry]; chains [jewelry]; necklaces [jewelry]; pendants [jewelry]; medallions [jewelry]; amulets

[jewelry]; jewelry cases; pins [jewelry]; tie pins; tie clips; precious and semi-precious stones; diamonds; jewelry for bags; charms for key rings; key rings; timepieces; watches; wristwatches; watch bands; watch cases; dials [timepieces]; watch chains; chronometers; presentation cases for watches; clocks; alarm clocks.

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

Входящий в состав знака по международной регистрации №1597868 элемент «LV» представляет собой сочетание двух латинских букв, выполненных стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей и не имеющих словесного характера.

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 [3], результатами запросов сочетания букв «LV» в поисковых системах Яндекс и Гугл [6], распечатками статей [7] в сети интернет о заявителе и его продукции.

В частности, согласно результатам социологического опроса [3], 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, ювелирные изделия, часы 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, 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, знаку «LV AEROGRAM» по международной регистрации № 1612902 и знаку «LV Pont 9» по международной регистрации №1526877, правовая охрана которых испрашивалась для товаров 18 класса МКТУ, в которых элемент «LV» признан охраноспособным и правовая охрана знакам предоставлена без указания элемента «LV» неохраняемым. Также заявителем была представлена информация о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LV MONOGRAM STAR» по международной регистрации №1597804 и знаку «LV VOLT» по международной регистрации №1550519 в отношении однородных заявленным товаров 14 класса МКТУ, которая была принята коллегией во внимание при формировании вывода по результатам рассмотрения возражения.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств коллегия пришла к выводу о возможности признания наличия различительной способности у элемента «LV», входящего в состав знака по международной регистрации №1597868.

Таким образом, знак по международной регистрации №1597868 следует признать удовлетворяющим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2022, отменить решение Роспатента от 26.05.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1597868.