

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 возражение, поступившее 20.02.2015, поданное Фомичевым Дмитрием Анатольевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701796 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному словесному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.01.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «ULTRAMARINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.08.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701796 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви;
- в отношении другой части товаров 25 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ULTRAMARINE», используемое для маркировки одежды компанией ООО Дизайн студия «АР НУВО», г. Санкт-Петербург с 2009 года, возглавляемой

дизайнером М.Б. Полуниной – разработчиком линии одежды (см. сайты сети Интернет: ultramarine-spb.ru, www.runfo.ru/, www.modanew.spbru/designers/ultramarine);

- информация с других сайтов подтверждает известность продукции потребителям (см. findsimilarsites.ru>similar/catalogultramarine.ru, aspiso.ru>catalogultramarine.ru, www.modanew.spbru/designers/ultramarine);

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 25 класса МКТУ (кроме обуви).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.02.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель использует заявленное обозначение с 2011 года;
- потребитель хорошо знаком с продукцией заявителя, маркируемой заявленным обозначением, с 2011 года;
- первое доказательство широкого использования заявленного обозначения заявителем датируется 04.03.2012
(<http://web.archive.org/web/20120304075217/http://www.ultrama.ru/>);
- в ходе исследования был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «УЛЬТРАМАРИН» по свидетельству № 265594, срок действия которого истек;
- из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов можно прийти к выводу, что самая ранняя информация размещалась в 2012 году;
- заявителем введено в гражданский оборот обозначение «ULTRAMARINE» и его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Заседание коллегии, состоявшееся 21.08.2015, было перенесено для обеспечения условий более полного и объективного рассмотрения дела по существу на основании пункта 4.3 Правил ППС. Заявителю была направлено 16.09.2015 уведомление о переносе заседания коллегии на 21.10.2015, в котором заявителю была предоставлена следующая информация. Материалы заявки содержат поступившее 30.12.2013 обращение, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а именно «одежды», что обосновано введением в гражданский оборот одежды, маркированной обозначением «ULTRAMARINE». При этом данное обращение учитывалось при проведении экспертизы заявленного обозначения в порядке положений пункта 1 статьи 1499 Кодекса.

Также отмечалось, что вышеуказанное обращение содержит приложение в виде следующих документов:

- копия договора поставки товара от 25.08.2009 между ООО «Адва», Москва, и ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург;
- копии счетов от 20.10.2010, 25.08.2010, 14.10.2010, 17.08.2011, 09.12.2011, 02.02.2012 (поставщик – ООО «Адва», Москва, покупатель – ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург);
- копия договора поставки товара от 27.12.2012 между ООО «А2» и индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) Полуниной М.Б., Санкт-Петербург;
- копии счетов от 07.03.2013, 17.01.2013 (поставщик – ООО «А2», Москва, покупатель – ИП Полунина М.Б., Санкт-Петербург);
- каталоги «ULTRAMARINE» (осень/зима 2011-2012, весна 2012, зима 2013-2014, весна 2013);
- бумажные этикетки и вшивные ярлыки «ULTRAMARINE»;
- копия договора поставки готовой продукции от 23.01.2010 между ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург, и ИП Лебедевой Е.В., г. Вологда;

- копия товарной накладной от 25.10.2010 (поставщик – ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург, покупатель – ИП Лебедева Е.В., г. Вологда);
- копия договора поставки готовой продукции от 08.06.2010 между ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург, и ИП Галынской И.Б., г. Томск;
- копии товарных накладных от 26.07.2012, 22.08.2013, 08.02.2013, 15.11.2013 (поставщик – ИП Полунина М.Б., Санкт-Петербург, покупатель – ИП Галынская И.Б., г. Томск);
- копия товарной накладной от 11.11.2011 (поставщик – ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург, покупатель – ИП Галынская И.Б., г. Томск);
- копии платежных поручений от 09.03.2011, 22.10.2010, 23.08.2011, 31.08.2011, 24.08.2010, 22.02.2011, 09.03.2011, 24.02.2011, 27.08.2010, 21.05.2012, 18.04.2012, 18.07.2012, 13.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 31.08.2012, 18.09.2012, 26.09.2012, 05.12.2012, 04.02.2013, 19.12.2012, 11.04.2013, 17.06.2013, 06.09.2013, 03.09.2013, 02.10.2013, 20.04.2012, 27.08.2012, 22.04.2013, 13.04.2012, 03.07.2012, 09.04.2013, 07.10.2012;
- письмо ООО «Дизайн студия «АР НУВО», г. Санкт-Петербург;
- информация о художнике-модельере Рите Полуниной;
- копия свидетельства о регистрации Полуниной М.Б. в качестве ИП;
- сведения о регистрации доменных имен ultramarine-spb.ru и catalogultramarinr.ru;
- распечатка «клиенты ТМ «ULTRAMARINE»;
- фотографии магазинов;
- копия письма ИП Галынской И.Б., г. Томск;
- копия договора поставки готовой продукции от 05.04.2012 между ИП Полуниной М.Б., Санкт-Петербург, и ИП Галынской И.Б., г. Томск;
- копия письма ИП Потаповой Н.Н., г. Брянск;
- копия договора поставки готовой продукции от 03.04.2012 между ИП Полуниной М.Б., Санкт-Петербург, и ИП Потаповой Н.Н., г. Брянск;
- копии товарных накладных от 10.08.2012, 24.09.2013, 02.09.2013, 01.11.2011 (поставщик – ИП Полунина М.Б., Санкт-Петербург, покупатель – ИП Потапова Н.Н., г. Брянск);

- копия письма ИП Апанович О.С., г. Екатеринбург;
- копия договора поставки готовой продукции от 05.10.2012 между ИП Полуниной М.Б., Санкт-Петербург, и ИП Апанович О.С., г. Екатеринбург;
- копии товарных накладных от 18.09.2013, 26.07.2013 (поставщик – ИП Полунина М.Б., Санкт-Петербург, покупатель – ИП Апанович О.С., г. Екатеринбург);
- копия письма ИП Гасан О.В., г. Петрозаводск;
- копия договора поставки готовой продукции от 20.09.2012 между ИП Полуниной М.Б., Санкт-Петербург, и ИП Гасан О.В., г. Петрозаводск;
- копия договора поставки готовой продукции от 29.01.2010 между ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург, и ИП Гасан О.В., г. Петрозаводск;
- копии товарных накладных от 17.10.2013, 10.12.2013, 05.09.2013 (поставщик – ИП Полуниной М.Б., Санкт-Петербург, покупатель – ИП Гасан О.В., г. Петрозаводск);
- копии товарных накладных от 24.03.2010, 26.03.2010 (поставщик – ООО «Дизайн студия «АР НУВО», Санкт-Петербург, покупатель – ИП Гасан О.В., г. Петрозаводск).

Заявителю было предложено представить свои доводы (материалы) в связи с обозначенным выше обращением.

Заявитель, уведомленный надлежащим образом, на заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2015, отсутствовал и свои доводы в отношении вышеупомянутого обращения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 20.02.2015, неубедительными.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ULTRAMARINE» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ материалов дела показал следующее.

Из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет следует, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ULTRAMARINE», используемое с 2009 года для маркировки одежды ООО Дизайн студия «АР НУВО», г. Санкт-Петербург, возглавляемой дизайнером М.Б. Полуниной – разработчиком линии одежды. В настоящее время согласно тем же сайтам указанное предприятие позиционируется как компания «ULTRAMARINE». Так, на сайтах <http://ultramarine-spb.ru/fbout.html>, <http://www.modanew.spb.ru/> отмечено, что «компания «ULTRAMARINE» - производитель модной женской одежды. Торговая марка «ULTRAMARINE» основана в 2009 году Маргаритой Полуниной, дизайнером и руководителем компании, членом Союза Дизайнеров России, победителем и призером многих международных конкурсов, фестивалей моды. Компания «ULTRAMARINE» имеет собственное производство, а также сотрудничает с лучшими производствами Санкт-Петербурга, развивает сотрудничество с партнерами в Италии».

Домены <http://ultramarine-spb.ru>, <http://www.modanew.spb.ru/> были созданы 04.06.2011, 21.09.2010, то есть ранее даты подачи рассматриваемой заявки и ранее домена ultrama.ru (23.10.2011), на который ссылается заявитель (см. данные WHOIS.TCINET.RU, сайты <https://www.nic.ru/whois/>, <http://www.cy-pr.com/>).

Сведения о деятельности ООО Дизайн студия «АР НУВО» и дизайнере М.Б. Полуниной в области производства и реализации одежды, маркируемой обозначением «ULTRAMARINE» с 2009 года, также приведены в обращении, поступившем 30.12.2013, о чем заявитель был уведомлен.

По совокупности находящихся в деле материалов можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение используется в гражданском обороте на территории Российской Федерации иным лицом в качестве средства индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одежде. При этом, информация, приведенная на сайтах сети Интернет, указанных в заключении по результатам экспертизы, а также в обращении, поступившем 30.12.2013, заявителем не опровергнута.

Документального подтверждения того, что заявитель использовал обозначение «ULTRAMARINE» в качестве средства индивидуализации одежды ранее 2009 года (в том числе с 2011 года, как упомянуто в возражении) и по настоящее время, в материалах дела не имеется.

Довод о том, что потребитель с 2011 года хорошо знаком с продукцией заявителя, маркируемой заявленным обозначением, носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя вызовет в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе заявленных товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одежде, не соответствующее действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2014.