

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 30.04.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Каменевым Аркадием Генриховичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539787, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013743666 с приоритетом от 17.12.2013 зарегистрирован 14.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №539787 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «МамаЛайн», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «LOVELY MAMMY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2015 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №539787 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подана заявка №2015710925 на регистрацию

словесного товарного знака «LOVELY MAMMY» в отношении товаров и услуг 10, 24, 25, 35 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, начало использовать словесное обозначение «LOVELY MAMMY» с 2012 года, то есть задолго до приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №539787;

- лицо, подавшее возражение, самостоятельно реализует на территории Российской Федерации товары «белье и одежда для будущих и кормящих мам», произведенные по его заказу с использованием словесного обозначения «LOVELY MAMMY», а также оказывает услуги по реализации этих товаров;

- в подтверждение вышесказанного Каменевым А.Г. были представлены договоры на выполнение работ, согласно которым он являлся заказчиком на изготовление (пошив) швейных изделий под маркой «LOVELY MAMMY»; на разработку логотипа торговой марки «LOVELY MAMMY», на полиграфическую продукцию (коробки для белья с торговой маркой «LOVELY MAMMY»);

- на имя лица, подавшего возражение, с целью реализации товаров, маркированных обозначением «LOVELY MAMMY», было разработано и зарегистрировано 02.02.2013 в ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» доменное имя LOVELYMAMMY.RU;

- Каменев А.Г., соблюдая все требования действующего законодательства Российской Федерации, получил Сертификаты соответствия на товары, сопровождаемые словесным обозначением «LOVELY MAMMY»;

- деятельность лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю, а товары, реализуемые им, пользуются спросом и занимают на рынке ведущую позицию, в этой связи потребители однозначно ассоциируют обозначение «LOVELY MAMMY» с Каменевым А.Г.;

- с учетом изложенного, оспариваемый товарный знак по свидетельству №539787 будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также компании, оказывающей услуги по реализации этих товаров.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить

возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539787 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- уведомление о поступлении заявки №2015710925 от 27.04.2015 (1);
- договор №03/12-2012 на выполнение работ от 03.12.2012 с приложением (2);
- договор №1 от 15.01.2013 с приложением (3);
- справка из ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» с приложением (4);
- договор №04-0513 от 21.05.2013 с приложением (5);
- Сертификаты соответствия на продукцию №№РОСС RU.АГ93.Н10432, РОСС RU.АГ93.Н10431, РОСС RU.АГ93.Н10429 (6);
- декларация о соответствии (7).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывалось следующее:

- к возражению не приложено каких-либо документальных подтверждений того, что регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение, а также то, что деятельность лица, подавшего возражение, по реализации им товаров, хорошо известна российскому потребителю и пользуется особой популярностью;

- Каменев А.Г. являлся покупателем продукции правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №539787 в 2012 году, что подтверждается товарными накладными, приложенными к отзыву;

- правообладатель в отзыве указывает на то, что в представленных лицом, подавшим возражение, документах имеют некие «не состыковки», так например, в копии договора (2) присутствует указание на торговую марку «LOVELY MAMMY», в то время как в заверенной копии другой стороны договора (ООО «Валерия Линджерие») такое упоминание отсутствует;

- вышеизложенное позволяет констатировать тот факт, что предъявленные доказательства об использовании обозначения «LOVELY MAMMY» Каменевым

А.Г. до даты приоритета оспариваемого товарного знака вызывают большие сомнения в их достоверности, следовательно, они не являются подтверждением того, что потребитель был осведомлен о товаре, маркированном обозначением «LOVELY MAMMY», производителем которого якобы являлось лицо, подавшее возражение;

- существенная часть документов датирована 2010-2011 годами, в то время как по утверждению Каменева А.Г., он осуществляет свою деятельность с использованием обозначения «LOVELY MAMMY» с 2012 года;

- таким образом, в сознании потребителя не могла возникнуть ассоциативная связь между обозначением «LOVELY MAMMY» и Каменевым А.Г.;

- в свою очередь, правообладатель рассматриваемого товарного знака с 2011 года осуществляет производство и продажу на российском рынке продукции «белья и одежды для будущих и кормящих мам» под обозначениями «LovelyMammy», «MamaLine»;

- информация об указанной продукции размещалась на сайте www.mamaline.ru;

- сведения о производимой правообладателем товарного знака продукции подтверждаются приложенными к отзыву документами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539787.

Правообладателем представлены следующие документы:

- договоры подряда и договор о разработке сайта www.mamaline.ru (8);
- технические описания на изделия (9);
- копии товарных накладных ООО «МамаЛайн» и Каменева А.Г. (10);
- акты сверки (11);
- сведения с сайта www.mamaline.ru о продукции правообладателя, маркированной обозначением «LovelyMammy» (12);
- договор №03/12-2012 на выполнение работ от 03.12.2012 (13).

В дальнейшем правообладателем товарного знака по свидетельству №539787 были представлены договоры, заключенные с Каменевым А.Г., которые, по его мнению, имеют некоторые разночтения с теми же договорами, представленными к возражению лицом, подавшим возражение.

До заседания коллегии от лица, подавшего возражение, поступила просьба перенести заседание на более поздний срок в связи с его болезнью. В удовлетворении ходатайства о переносе было отказано, поскольку вместе с ходатайством не было представлено документа, подтверждающего данный факт, а именно, больничного листа. Кроме того, предыдущее заседание, состоявшееся 21.10.2015, уже было перенесено по той же причине.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.12.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №539787 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №539787 представляет собой словесное обозначение «LOVELY MAMMY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «белье, включенное в 25 класс; одежда; обувь; головные уборы».

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539787 содержат доводы о его несоответствии положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Как следует из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, им до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №539787 велась деятельность по продвижению товаров, а именно, белья для будущих и кормящих мам, маркированного обозначением «LOVELY MAMMY». Так, в деле имеются сертификаты соответствия (6) и декларация о соответствии (7) на вышеуказанную продукцию, выданные на имя Каменева А.Г.; договоры (3, 5) на разработку логотипа марки «LOVELY MAMMY», а также упаковку, в том числе, коробок для изделий бюстовых и трусовых с указанием данного обозначения. На имя лица, подавшего возражение, с 02.02.2013 зарегистрирован сайт с доменным именем www.lovelymammy.ru (4).

Вместе с тем правообладателем оспариваемого товарного знака «LOVELY MAMMY» по свидетельству №539787 также представлены документы, из которых усматривается, что ООО «МамаЛайн» использовало спорное обозначение для маркировки аналогичной продукции с 2011 года, то есть до даты его подачи на регистрацию в качестве товарного знака.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака представил товарно-транспортные накладные (10), из которых следует, что, начиная с 2012 года лицо, подавшее возражение, покупало у ООО «МамаЛайн» продукцию для будущих и кормящих мамочек.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что спорное обозначение «LOVELY MAMMY» использовалось как минимум двумя хозяйствующими субъектами для маркировки однородной продукции для будущих и кормящих мам, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «LOVELY MAMMY» по свидетельству №539787 ассоциируется в сознании потребителя именно с продукцией лица, подавшего возражение. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №539787 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении договоров (2, 13), которые имеют одни и те же исходящие данные, необходимо отметить следующее. В договоре, представленном Каменевым А.Г., в пункте 1.2.1.1.1 присутствует указание на торговую марку «LOVELY MAMMY», в то время как в том же договоре, представленном правообладателем товарного знака, отсутствуют данные сведения, а также отсутствуют второй и третий листы договора. Таким образом, учет данных документов, как содержащих достоверную информацию, не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 539787.