

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 27.03.2014, поданное ООО «ГЕЛА», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497423, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесными элементами «Марья Искусница» по заявке № 2011741152 с приоритетом от 14.12.2011 зарегистрирован 08.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 497423 на имя ООО «Марья-Искусница», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 23 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 14.12.2021.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит словесный элемент «Марья Искусница», являющийся фирменным наименованием заявителя, и изобразительный элемент в виде детской игрушки – медвежонка, сидящего на пуговице, катушки с нитками, портновской булавки и иголки с ниткой, расположенного слева от словесного элемента. Все элементы размещены на фоне ткани с абстрактным растительным орнаментом. Марья-Искусница – персонаж русских народных сказок со смысловым значением добра и мастерства, смысловое значение медвежонка – защитник, а нить – символ соединения всех элементов в одно целое с образованием законченного композиционного решения, означающего семейный уют и домашний очаг. Правовая

охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «жёлтый, светло-красный, тёмно-красный, чёрный, синий, белый, светло-коричневый».

В поступившем 28.03.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 497423 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица - 26.08.1996. На имя Генерального директора ООО «ГЕЛА» (Щербакову Л.В.) зарегистрировано доменное имя «gela.ru», на котором под именем «Марья Искусница» рекламируются, предлагаются к продаже и продвигаются товары собственного производства для шитья, вышивания, вязания и хобби, а также их наборы. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «gela.ru» по свидетельству № 504048;

- лицо, подавшее возражение, начало продвижение марки «Марья Искусница» с 2008 года. С этого времени марка приобрела известность и заняла надежные позиции на рынке, благодаря выставкам и выпуску печатной рекламной продукции. Интерес потребителей к данной продукции до настоящего времени высок и в связи с этим множество магазинов и Интернет-магазинов делают закупки товаров под маркой «Марья Искусница». Практически любой магазин рукоделия имеет продукцию «Марья Искусница» производителя ООО «ГЕЛА»;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака (14.12.2011) ООО «ГЕЛА» провело несколько выставок, в том числе и за пределами России, в которых были выставлены товары, произведенные под маркой «Марья Искусница». Обозначение «Марья Искусница» является коммерческим обозначением ООО «ГЕЛА», используемым с 2008 года на территории России и за ее пределами;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию товарного знака «Марья Искусница» (№2012727298). Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словосочетания «Марья искусница» и изображения девушки в длинном платье, сидящей на скамейке перед рамкой для вышивки;

- все вышесказанное с учетом длительности использования обозначения на рынке послужило узнаваемости товаров «Марья Искусница» производителя ООО «ГЕЛА» на потребительском рынке. Появление на том же рынке товарного знака сходного до степени смешения (тождественного в части словесного элемента) с используемым ООО «ГЕЛА» обозначением, для потребителя будет несомненно вводящим в заблуждение относительно изготовителя товара, и может быть рассмотрено потребителем как один из вариантов защиты уже известного наименования, теперь существующего и в виде зарегистрированного товарного знака, что приведет к путанице наименований и нанесению материального ущерба (возможно и деловой репутации) уже действующему субъекту;

- из сопоставления коммерческого обозначения и оспариваемого товарного знака очевидно, что они сходны до степени смешения и представляют собой одно и то же название «Марья Искусница». Сфера деятельности совпадает в отношении 23, 24, 26 классов МКТУ (товары для шитья, вышивания, вязания и хобби, а также их наборы).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497423 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии уставных и регистрационных документов ООО «ГЕЛА» (свидетельство, Устав, сведения из ЕГРПО и т.д.) [1];
- сведения о сайте GELA.RU [2];
- копия свидетельства на товарный знак № 504048 [3];
- копии товарных накладных (2009 г.) [4];
- копии дипломов [5];
- копии материалов договора об оказании рекламных услуг от 05.10.2009 [6];
- копии рекламных публикаций и буклетов [7];
- буклет «Наборы для вышивания» [8];
- набор для вышивания «По узкой улочке» [9].

Правообладателю товарного знака по свидетельству № 497423 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии с приложением материалов возражения. На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2014, правообладатель не присутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил. В материалах дела имеется почтовый возврат данной корреспонденции. Коллегия палаты по патентным спорам повторно направила материалы возражения в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, однако повторная корреспонденция также была возвращена почтовой организацией.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.12.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно пункту 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.

Как следует из пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными

признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник с нанесенным на него орнаментом, в правой части которого размещен словесный элемент «Марья-Искусница», выполненный в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов - заглавные. В левой части прямоугольника расположен изобразительный элемент, выполненный в виде композиции из медвежонка, сидящего на пуговице, катушки с нитками, портновской булавки и иглки с ниткой. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «жёлтый, светло-красный, тёмно-красный, чёрный, синий, белый, светло-коричневый» в отношении товаров 07, 23 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-9] усматривается, что оно было образовано в 1996 году.

Для индивидуализации производимой им продукции в области товаров для рукоделия ООО «ГЕЛА» использовало комбинированное обозначение со словесным элементом «Марья Искусница», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита (буквы «М» и «Я» - заглавные). Обозначение выполнено в две строки и содержит изобразительный элемент в виде композиции сидящей на

кушетке и вышивающей девушки с косой ().

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что, исходя из положений статей 1538 и 1539 Кодекса, юридическое лицо (а также индивидуальный предприниматель) может использовать коммерческое обозначение для индивидуализации принадлежащего ему торгового, промышленного и другого предприятия, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках,

бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Представленные материалы [1-9] свидетельствуют о том, что хозяйственная деятельность лица, подавшего возражение, по производству и продвижению товаров для рукоделия, маркированных указанным выше обозначением «Марья искусница», началась, по меньшей мере, с 2009 года, т.е. до даты приоритета (14.12.2011) оспариваемого товарного знака, и осуществляется по настоящее время.

В материалах дела присутствуют документы [5-6], в которых имеется указание на компанию «Марья-искусница» или данное обозначение приведено без указания, в качестве какого средства индивидуализации оно применяется. Вместе с тем, подавляющее большинство представленных документов показывает, что

обозначением «» маркируются именно товары для рукоделия, а не предприятие (имущественный комплекс).

В частности, коллегией палаты по патентным спорам учтены материалы [4, 8, 9], позволяющие визуализировать рассматриваемое средство индивидуализации (маркировка наборов для вышивания). Также приняты во внимание документы [6-7], свидетельствующие о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний указанных выше товаров в средствах массовой информации. Кроме того, было учтено участие в выставках (см., например, выставка продажа «Формула Рукоделия», 26-28 февраля 2010 года) [5].

Изложенное не позволяет прийти к выводу о наличии у обозначения «» признаков, характеризующих коммерческое обозначение.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо отметить, что проанализированные выше документы позволяют усмотреть, что до даты приоритета лицо, подавшее возражение, активно и широко использовало в своей деятельности обозначение

«  ».

При этом, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что сравнительный анализ обозначения «  » и оспариваемого товарного

знака «  » показал их сходство, поскольку они включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов являющиеся тождественными в фонетическом и семантическом отношениях словесные элементы «Марья Искусница», различное шрифтовое исполнение которых в сравниваемых средствах индивидуализации (строчные-заглавные буквы, оригинальность шрифта) существенно не влияет на запоминание обозначений в целом.

Различные изобразительные элементы являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента дополняют образ словесного элемента «Марья Искусница», символизируя товары, относящиеся к рукоделию.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака словесный элемент «Марья Искусница», выполненный крупно и занимающий значительное положение в обеих этикетках, был известен как маркировка, сопровождаемая продукцию, производимую ООО «ГЕЛА».

Что касается товаров, в отношении которых действует правая охрана товарного знака и осуществляет деятельность лицо, подавшее возражение, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 23 и 26 классов МКТУ, касающихся рукоделия: вязания, вышивания, шитья и т.д. В частности, в 07 классе МКТУ содержатся товары: «машины

вязальные; машины для изготовления кружев; машины обмёточные швейные...», в 23 классе МКТУ: «нити вышивальные; нити швейные; нити штопальные; пряжа; пряжа шелковая...», в 26 классе МКТУ: «бахрома; блески для одежды; булавки [за исключением ювелирных изделий и бижутерии]; гирлянды искусственные; заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежки для одежды; иглы; иглы для гребнечесальных машин для шерсти; изделия галантерейные [за исключением ниток]; изделия, вышитые золотом; кисти; кнопки-застежки; крючки [галантерейные изделия]; крючки для вышивания; наборы для вышивания; наборы для рукоделия; наборы для шитья; наперстки; подушечки для игл; пуговицы; спицы вязальные; шнуры для занавесей; шнуры для одежды...».

Как было отмечено выше, анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-9] показал, что ООО «ГЕЛА» специализируется в области производства и реализации продукции, предназначенной для рукоделия, например, наборы для вышивания [8-9], и аксессуаров, необходимых для его осуществления (нити, иглы и т.д.).

Таким образом, товары, производимые и реализуемые лицом, подавшим возражение, либо идентичны, либо однородны товарам, указанным в перечне 23 и 26 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

Ввиду того, что рукоделие является специфическим видом деятельности, предполагающим использование при его осуществлении различных материалов и оборудования, тесно связанных с подготовкой и собственно рукоделием (например, вязание осуществляется только при помощи спиц, крючка или вязальной машины, вышивание – при помощи иглы и нитей), товары для вышивания следует признать однородными товарам 07 класса МКТУ, относящимся к оборудованию в данной области деятельности (машины вязальные; машины обмёточные швейные и т.д.).

С учетом фонетического и семантического тождества основных элементов сопоставляемых обозначений все товары 07, 23 и 26 классов МКТУ оспариваемого товарного знака признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными сфере деятельности лица, подавшего возражение.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров для рукоделия (товары 07, 23 и 26 классов МКТУ) на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 27.03.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497423 полностью.