

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.04.2018 возражение, поданное ООО «Регион - ОЦБ», г. Екатеринбург, Россия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619711, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016729657 с приоритетом от 12.08.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.06.2017 за №619711 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Бруксбарнетт Инвестментс Лтд. (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**BODY SLIM**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №619711 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Регион-ОЦБ» является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №619711;
- лицо, подавшее возражение, входит в состав группы компаний «Mirey Group»
- дистрибутора и производителя чулочно-носочных изделий и нижнего белья на территории России, в чей ассортиментный портфель входит несколько брендов. В

состав группы компаний также входят ООО «Мирей» и ООО «ЛОГУР», которые совместно с лицом, подавшим возражение, осуществляют дистрибуцию серии женских моделирующих колготок «Body Slim» под торговой маркой «Levante»;

- обозначение «Body Slim» широко используется лицом, подавшим возражение, более 7 лет в рекламных материалах и при размещении на упаковках женских колготок;

- обозначение «Body Slim» утратило различительную способность до даты приоритета оспариваемого знака в отношении части товаров 25 класса МКТУ – колготки, чулки; чулки, абсорбирующие пот, поскольку широко использовалось лицом, подавшим возражение, и другими лицами, осуществляющими изготовление и продвижение этих товаров, вследствие чего оспариваемый товарный знак не способен индивидуализировать товары конкретного изготовителя;

- в подтверждение вышесказанного предоставляется информация о существовании на российском рынке чулочно-носочных изделий как минимум девяти различных брендов колготок «Body Slim»;

- обозначение «Body Slim» характеризует свойство и указывает на назначение части товаров определенного вида (колготки, чулки; чулки, абсорбирующие пот; гетры; белье нижнее, пояса; одежда) и способно ввести потребителя в заблуждение относительно другой части товаров 25 класса МКТУ (головные уборы; обувь; муфты для ног неэлектрические), поскольку словосочетание «Body Slim» в переводе с английского языка означает «стройное тело» и используется компаниями для маркировки товаров, связанных с коррекцией фигуры.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619711 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договоры, касающиеся ООО «Мирей»[1];

- документы, касающиеся ООО «ЛОГУР», в том числе сведения о рекламе, изображения упаковок колготок, скриншоты отзывов потребителей; публикации в журнале «Белье и колготки»[2];

- уведомление экспертизы от 23.01.2017 по заявке №2017701884 [3];

- изображения упаковок товара с товарным знаком «Levante»[4];

- изображения упаковок корректирующих колготок [5];

- скриншоты страниц сайтов сети Интернет и социальной сети «ВКонтакте»[6].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №619711. В частности, как утверждает лицо, подавшее возражение, ООО «Регион-ОЦБ», ООО «Мирей» и ООО «ЛОГУР» входят в состав группы компаний «Mirey Group» - дистрибьютера и производителя чулочно-носочных изделий и нижнего белья на территории Российской Федерации, однако не приводит какого-либо документального подтверждения (учредительные документы, соглашения о совместной деятельности и сотрудничестве и т.д.) правовой связи между ними и «Mirey Group». Более того, ООО «Регион-ОЦБ» ни в одном из приложенных договоров не значится стороной;

- обозначение «Body Slim» не является характеристикой свойств товара и указанием на его назначение, поскольку данное словосочетание имеет множество значений в силу того, что каждое из входящих в него слов имеет несколько вариантов перевода. Так, согласно онлайн переводчику «Яндекс Переводчик» «body»(англ.) – тело, организм, плоть, орган, организация, учреждение, туловище; «slim»(англ.) – тонкий, стройный, изящный, худенький, слабый. Следовательно, нельзя сделать вывод, что обозначение переводится только как «стройное тело», более того, само слово «стройный» не указывает на какие-то определенные параметры тела человека, его формы или размер одежды. В частности, согласно

толковому словарю Ожегова «стройный» - красиво и правильно сложенный, хорошего телосложения;

- материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак утратил различительную способность в результате его активного и широкого использования третьими лицами;

- в контрактах-заявках от 2011, 2012, 2015 гг. на участие в оптовой ярмарке «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», где стороной выступает ООО «Мирей», отсутствует какое-либо упоминание использования обозначения «Body Slim». Также к договору № 58-БК/2014 от 21.08.2014 г. о размещении рекламно-информационных материалов в журнале не были приложены акты о выполненных работах и отсутствуют доказательства того, что фотографии с обозначением «Body Slim» являются приложением к данному договору. В договорах №№ 17 от 07.06.2012 г. и 22 от 12.07.2012 г., где стороной уже выступает ООО «Логур», о разработке творческой концепции рекламной кампании и изготовлении рекламного видеоролика под ТМ «Levante», а также в самой креативной концепции «Утягивающие колготки «Levante» отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что рекламная кампания и сам ролик создавались в отношении продукции под обозначением «Body Slim». Более того, в договоре возмездного оказания услуг № 17 от 28.02.2013 г., приложениях и актах к нему отсутствует упоминание обозначения «Body Slim», а фотографии наружной рекламы не доказывают тот факт, что рекламировалась именно носочно-чулочная продукция под обозначением «Body Slim»;

- в возражении документально не подтверждено, что рекламная брошюра, приложенная к возражению, была издана до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 619711, более того, не известна дата публикаций в журнале, которые приводит заявитель, также отсутствует информация о том, что это за журнал и количество его тиража. Кроме того, скриншоты поисковых запросов веб-браузеров «Яндекс» и «Google», приложенные к возражению, также не датированы каким-либо числом;

- лицом, подавшим возражение, предоставлено очень мало документов, которые свидетельствовали бы об использовании обозначения третьими лицами, среди которых подавляющее большинство фотографий упаковок носочно-чулочных изделий вообще не содержит даты использования обозначения, а всего двух вариантов использования обозначения не достаточно для того, чтобы сделать вывод о широком употреблении обозначения;

- согласно п. 1.7. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики СИП в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, утвержденной постановлением президиума СИП от 05.04.2017 № СП-23/10 *«Одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу... При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак..., осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями»*. Таких доказательств в возражении также предоставлено не было;

- ООО «Регион-ОЦБ» в Приложении 3 к возражению предоставил скриншоты страниц веб-сайтов, на которых обозначение «Body Slim» используется в отношении таких товаров и услуг, как косметические кремы, салоны красоты и фитнес залы. Данные скриншоты не имеют никакого отношения к настоящему возражению, поскольку на них обозначение «Body Slim» используется в отношении других товаров, отличных от товаров 25 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 619711;

- в силу того факта, что обозначение «Body Slim» не является описательным и, следовательно, обладает различительной способностью, оно не способно ввести в заблуждение потребителя относительно характеристик другой части товаров (головные уборы; обувь, белье нижнее и т.д.) товарного знака по свидетельству № 619711;

- обозначение «Body Slim» дополнительно приобрело различительную способность в силу его продолжительного и активного использования до даты приоритета правообладателем Бруксбарнетт Инвестментс Лтд и компаниями, осуществляющими с ним совместную деятельность;

- между правообладателем товарного знака по свидетельству № 619711 Бруксбарнетт Инвестментс Лтд были заключены договоры о совместном сотрудничестве в сфере производства и продажи чулочно-носочных изделий, а также использования интеллектуальной собственности, в частности средств индивидуализации, с двумя компаниями - ООО «Италком» от 09.03.2013 г. и ООО «Италком Групп» от 25.12.2014 г.;

- обозначение «Body Slim» активно использовалось ООО «Италком» и ООО «Италком Групп» до даты приоритета оспариваемого товарного знака под контролем правообладателя Бруксбарнетт Инвестментс Лтд, что подтверждается рекламной кампанией носочно-чулочных изделий под обозначением «Body Slim», в журнале «PROfasion LINGERIE», дистрибьютором которой значится ООО «Италком». Журнал датирован ноябрем-декабром 2013 г., его тираж составил - 8700 экз., товарными накладными и счетами-фактурами к ним, датированными 05.04.2013 г., 17.04.2013 г., 24.04.2013 г., 11.06.2013 г., 18.06.2013 г., 08.07.2013 г., 24.07.2013 г., 05.08.2013 г., 24.10.2013 г., 31.10.2013 г., 14.11.2013 г., 27.11.2013 г., 18.12.2013 г., 18.02.2014 г., 24.03.2014 г., 25.03.2014 г., 31.03.2014 г., 15.04.2014 г., 25.07.2014 г., 31.07.2014 г., 16.10.2014 г., 04.03.2015 г., 18.03.2015 г., 09.12.2015 г., 02.03.2016 г., 11.03.2016 г., 25.03.2016 г., 25.10.2016 г., 13.01.2017 г., 16.02.2017 г., 21.08.2017 г., где поставщиками значатся ООО «Италком Групп» и ООО «Италком».

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки страницы Интернет-сайта «Яндекс Переводчик» по адресу https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&lang=en-ru&text=body [7];
- распечатки страницы Интернет-сайта «Google Переводчик» по адресу <https://translate.google.ru/#en/ru/slim> [8];
- распечатка страницы Интернет-сайта «Академик» по адресу <https://dic.nsf/ogegova/234978> [9];
- копия договора о сотрудничестве между Бруксбарнетт Инвестментс Лтд и ООО «Италком» от 09.03.2013 г.[10];
- копия договора о сотрудничестве между Бруксбарнетт Инвестментс Лтд и ООО «Италком Групп» от 25.12.2014 г.[11];
- сведения о рекламной кампании в журнале «PROfasion LINGERIE»[12];
- копии товарных накладных [13].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.08.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №619711 представляет собой словесное обозначение «**BODY SLIM**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ – «головные уборы; обувь; одежда, включая: гетры, колготки, муфты

для ног неэлектрические, носки, подвязки, подвязки для носков, подвязки для чулок, пятки для чулок двойные, чулки; чулки, абсорбирующие пот, пояса (белье нижнее), белье нижнее», указанных в свидетельстве.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Словесное обозначение «**BODY SLIM**» действительно состоит из двух лексических единиц английского языка, имеющих ряд значений, в том числе body - «тело, орган, туловище» и slim - «тонкий, стройный, изящный» (см. Интернет Словари). Однако, указанное обозначение не является устойчивым словосочетанием английского языка и не имеет однозначного перевода на русский язык, что не позволяет воспринимать это обозначение однозначно в качестве характеристики, описывающей товар. Вместе с тем, даже если допустить, что «Body Slim» - это «стройное тело», как указано в возражении, нет оснований считать это обозначение описательной характеристикой каких-либо товаров 25 класса МКТУ, в том числе таких товаров как «колготки, чулки; чулки, абсорбирующие пот; гетры; белье нижнее, пояса; одежда», поскольку оно не является указанием на свойства и назначение этих товаров (например, утягивающие, корректирующие). Следовательно, оспариваемый товарный знак не является характеристикой, необходимой производителям указанных товаров, для описания их свойств, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения.

Фантазийный характер оспариваемого товарного знака не позволяет признать его способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак утратил различительную способность до даты его приоритета в отношении части товаров 25 класса МКТУ (колготки; чулки; чулки, абсорбирующие пот), поскольку широко использовалось лицом, подавшим возражение, а также другими лицами в гражданском обороте при изготовлении и продвижении этих товаров.

Анализ представленных в возражении материалов [1-6] показал, что они не позволяют сделать вывод о длительном и широком использовании обозначения «BODY SLIM» до даты приоритета оспариваемого знака разными производителями в отношении товаров 25 класса МКТУ – колготки, чулки; чулки, абсорбирующие пот. Указанные материалы не содержат сведений о производителях и объемах произведенной ими продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, а также о рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. В частности, договоры об участии в выставках и договоры на разработку печатной и сувенирной продукции, об оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов, о создании творческой концепции рекламной компании, о создании видеоролика для телевизионной рекламы и о размещении наружной рекламы, представленные от имени ООО «Мирей» и ООО «ЛОГУР», вообще не содержат обозначения «BODY SLIM». Рекламная брошюра «Mirey Group», публикации в журнале не имеют даты, отчет о размещении наружной рекламы также не содержит обозначения «BODY SLIM». Что касается представленных изображений упаковок женских колготок «BODY SLIM» с различных сайтов сети Интернет, то информация лишь с двух сайтов имеет дату, более раннюю, чем дата приоритета оспариваемого знака, остальные сайты не имеют даты. Кроме того, следует отметить, что все приведенные изображения упаковок колготок не содержат указания на производителей этих товаров.

Таким образом, отсутствие в материалах возражения доказательств длительного и интенсивного использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета различными производителями вышеуказанных товаров не позволяет сделать вывод об утрате обозначением «BODY SLIM» различительной способности и невозможности индивидуализировать товары конкретного производителя.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №619711 не соответствующим требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия считает необходимым отметить, что лицо, подавшее возражение, также как и аффилированные с ним ООО «Мирей» и ООО «ЛОГУР»,

не являются производителями товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Как следует из возражения, указанные лица занимаются продвижением товаров, причем ООО «Регион-ОЦБ», которое является лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного документа, подтверждающего его деятельность. Кроме того, в материалах возражения отсутствуют какие-либо сведения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619711 затрагивает права и законные интересы лица, подавшего возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619711.