

## **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) 14.02.2019 возражение, поданное ЛВТ С.р.л., Италия, ООО «ЛОГУР», ООО «МИРЕЙ», ООО «Регион - ОЦБ», г. Екатеринбург, Россия (далее — лица, подавшие 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., Кипр (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 в отношении части товаров 25 класса (колготки; чулки; чулки, абсорбирующие пот) предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- итальянская компания LVT S.r.l. (более ранние наименования компании: Levante S.p.a., LVT S.p.a.) осуществляет производство носочно-чулочной продукции под торговой маркой «Levante» [см. Приложение 1 - информация о международной

регистрации товарного знака № 637244 «Levante» в отношении товаров 25 класса МКТУ (чулки и колготки)]. Одной из наиболее популярных серий продукции компании LVT S.r.l. является серия утягивающих и моделирующих колготок, маркируемая обозначением «Body Slim»;

- дистрибуцию вышеуказанной серии колготок «Body Slim» на территории Российской Федерации осуществляет ООО «ЛОГУР», что подтверждается дистрибуторским контрактом LVT S.r.l. с ООО «ЛОГУР» и декларациями на ввоз продукции (колготок серии «Body Slim» торговой марки «Levante») за период с 2012 по 2015 гг. [см. Приложение 2];

- в соответствии с договором поставки №1 между ООО «МИРЕЙ» и ООО «ЛОГУР» [см. Приложение 3], продвижение и продажу колготок серии «Body Slim» на территории Российской Федерации вправе также осуществлять ООО «МИРЕЙ»:

- ООО «Регион-ОЦБ», являющееся учредителем компании ООО «ЛОГУР», с согласия производителя LVT S.r.l., подало заявку №2017701884 на регистрацию товарного знака «Body Slim» и получило отказ;

- обозначение «Body Slim» не обладало различительной способностью на дату приоритета оспариваемого знака в отношении части товаров 25 класса МКТУ – колготки, чулки; чулки, абсорбирующие пот, поскольку широко использовалось лицами, подавшими возражение, а также другими лицами, осуществляющими изготовление и продвижение этих товаров, вследствие чего оспариваемый товарный знак не способен индивидуализировать товары конкретного изготовителя;

- в подтверждение вышесказанного предоставляются документы, касающиеся использования обозначения «Body Slim» в отношении товаров 25 класса (колготки) до даты приоритета оспариваемого знака ООО «ЛОГУР» и ООО «МИРЕЙ», а именно: копии договоров поставки продукции (колготок серии «Body Slim» под торговой маркой «Levante») и относящихся к ним товарных накладных за период с 2013 по 2016 гг., перечень контрагентов ООО «ЛОГУР» и ООО «МИРЕЙ», которым осуществлялась поставка продукции (колготок серии «Body Slim» под торговой маркой «Levante») за период с января 2015 г. по июль 2016 г., копии договоров на оказание рекламных услуг в отношении колготок серии «Body Slim» под торговой

маркой «Levante» с экземплярами произведенной по договорам рекламной продукции, копии рекламных публикаций в журнале «Белье и колготки», скриншоты отзывов потребителей от 2011, 2012, 2013, 2014 г, 2016 г.г. о колготках серии «Body Slim» торговой марки «Levante»;

- для подтверждения использования обозначения «Body Slim» в отношении товаров 25 класса (колготки) до даты приоритета оспариваемого знака третьими лицами предоставляются изображения упаковок колготок различных брендов, маркируемых обозначением «Body Slim», с указанием сведений о дате размещения изображения в сети Интернет.

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 следующие документы:

- информация о международной регистрации товарного знака № 637244 «Levante» в отношении товаров 25 класса МКТУ (чулки и колготки) [1];

- копия Дистрибуторского контракта №Т/RU2012 от 3.02.2012 года между «Леванте С.п.А.» и ООО «ЛОГУР», копия дополнительного соглашения к нему о смене реквизитов, копия Дистрибуторского контракта №1/RU2013 между «LVT S.r.l.» и ООО «ЛОГУР», копии спецификации к нему, декларации на товар (колготки серии «Body Slim») и копии инвойсов к нему [2];

- копия Договора поставки №1 от 10.01.2012 г. между ООО «ЛОГУР» и ООО «МИРЕЙ» [3];

- выписки из ЕГРЮЛ с информацией об ООО «МИРЕЙ», ООО «ЛОГУР», ООО «Регион-ОЦБ» [4];

- письмо LVT S.r.l. о возможности регистрации обозначения «Body Slim» в качестве товарного знака на имя ООО «Регион-ОЦБ»[5];

- уведомление экспертизы и решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701884 [6];

- копия претензионного письма в адрес контрагентов заявителей ООО ТК «Коллант Трейд» [7];
  - копии договоров поставки товара ООО «ЛОГУР» и ООО «МИРЕЙ» третьим лицам и товарные накладные к ним [8];
  - перечень контрагентов ООО «ЛОГУР» и ООО «МИРЕЙ», которым осуществлялась поставка продукции (колготок серии «Body Slim» под торговой маркой «Levante») за период с января 2015 г. - июль 2016 г. [9];
  - копия Договора на оказание услуг от 19.10.2010 года с ИП Полуектова М.В. [10];
  - копия Приложений №33 и №34 от 06.09.2012 года на разработку и печать брошюры «Levante», содержащей рекламу колготок «Body Sim», копия брошюры [11];
  - копия Приложений №35 и №36 от 10.09.2012 года на разработку и печать брошюры «Mirey Group», содержащей рекламу колготок «Body Sim», экземпляр брошюры [12];
  - копия Договора №13/06/21/1 от 21.06.2013 года с ООО «Медиа Резонанс» с копиями приложений к Договору на разработку макета «Levante», содержащего рекламу колготок «Body Slim» [13];
  - копия Приложения №3 от 30.11.2012 года к Договору на оказание услуг от 10.09.2012 года на изготовления воблера «Levante BODY SLIM» в количестве 600 штук, копия экземпляра воблера [14];
  - копия публикаций в журнале «Белье и колготки», посвященная серии колготок «Body Slim», выпуски №38/2013, №39/2013, 43/2014, 44/2014 [15];
  - скриншоты отзывов потребителей от 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 г.г. о женских моделирующих колготках серии «Body Slim» торговой марки «Levante» [16];
  - изображения упаковок корректирующих колготок разных торговых марок [17].
- Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- по существу доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак утратил различительную способность в результате его использования другими производителями;

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

- анализ представленных в возражении документов показывает, что только одна компания, а именно ЛВТ С.р.л. осуществляет производство товара, ООО «ЛОГУР», учредителем которого является ООО «Регион-ОЦБ», и ООО «МИРЕЙ» являются дистрибьютерами и занимаются продажей и продвижением колготок, следовательно, все указанные компании – это лишь один производитель одного конкретного вида товара, а именно колготок «Levante»;

- представленные документы являются внутренними документами компаний, свидетельствующими о перемещении товара между дистрибьютерами, которые не являются конечными потребителями колготок. Сведений о широкой осведомленности российских потребителей о том, что именно компания ЛВТ С.р.л. является производителем колготок «Body Slim», доказательств широкой рекламы указанной продукции не представлено;

- приведенные в возражении изображения продукции других производителей не могут свидетельствовать об их продаже на территории России, сведений об объемах их продаж не представлено;

- 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 представлено не было;

- лица, подавшие возражение, своими действиями опровергают выводы собственного возражения, а именно в материалы дела представлено согласие ЛВТ С.р.л. на регистрацию обозначения «Body Slim» в качестве товарного знака, тем самым признавая, что это обозначение обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- 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 оспариваемого знака Бруксбарнетт Инвестментс Лтд, что подтверждается сведениями о рекламной кампании чулочно-носочных изделий под обозначением «Body Slim», в журналах, 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 Груп» и ООО «Италком». В журналах «PROfasion LINGERIE», датированных сентябрем-октябрем и ноябрем-декабрем 2013 г., дистрибьютором значится ООО «Италком». Также представлены журналы «Модное белье» №1 январь-февраль 2013, «Б&К Белье & Колготки» №36/2012, №37/2012-2013, №38/2013, №2 март-апрель 2013, №42/2014.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии документов, подтверждающих использование оспариваемого знака и его известность, в том числе - копия договора о сотрудничестве между Бруксбарнетт Инвестментс Лтд и ООО «Италком» от 09.03.2013 г., копия договора о сотрудничестве между Бруксбарнетт Инвестментс Лтд и ООО «Италком Груп» от 25.12.2014 г., сведения о рекламной кампании, копии товарных накладных [18].

В дополнение к отзыву правообладателем был представлен Аналитический отчет по итогам Всероссийского социологического исследования «Характер различительной способности обозначения «Body Slim» среди российских потребителей» [19].

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.

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 (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.

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.



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 на российском рынке.

Анализ представленных в возражении материалов [1-17] показал, что они не позволяют сделать вывод о длительном и широком использовании обозначения «BODY SLIM» до даты приоритета оспариваемого знака разными производителями товаров 25 класса МКТУ – колготки, чулки; чулки, абсорбирующие пот. Указанные материалы содержат сведения лишь об одном производителе – компании ЛВТ С.р.л. (Италия) и его дистрибьютерах на территории Российской Федерации. Какой-либо информации о других производителях и объемах произведенной ими продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, а также о рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации материалы возражения не содержат.

Что касается представленных изображений упаковок женских колготок разных марок с указанием на них обозначения «BODY SLIM», то приведенные изображения упаковок колготок не позволяют сделать вывод о длительности и интенсивности использования обозначения «BODY SLIM» какими-либо производителями этих товаров, поскольку они не содержат сведений о производителях, об объемах производства и продаж товара, информации о том, в течение какого периода времени до даты приоритета указанные товары присутствовали на российском рынке и т.д.

Таким образом, материалами возражения не доказан факт длительного и широкого использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета различными производителями вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ, что не позволяет сделать вывод об утрате обозначением «BODY SLIM» различительной способности и невозможности индивидуализировать товары конкретного производителя.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что согласно представленному правообладателем Аналитическому отчету по итогам Всероссийского социологического исследования «Характер различительной способности обозначения BODY SLIM среди российских потребителей» указанное обозначение воспринимается большинством потребителей (73,1 %) в качестве товарного знака, обладает достаточно высокой различительной способностью по отношению к товарам «колготки»(45,8%), «нижнее белье»(25,2%), «чулки» (22.9%) и ассоциируется более чем у трети потребителей (41,4%) с линейкой продукции, маркированной товарным знаком INNAMORE, исключительное право на который принадлежит правообладателю оспариваемого товарного знака.

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

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619711.**