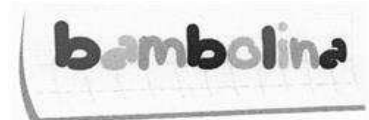


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 24.10.2017, поданное ООО «ТНГ», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 432588, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2009734903 с приоритетом от 29.12.2009 зарегистрирован 21.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 432588 на имя ООО «Стокист», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 29.12.2019.

В поступившем 24.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 432588 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Bambolina» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 432588 не способен индивидуализировать указанные в перечне свидетельства товары 28 класса МКТУ;
- согласно различным словарным источникам слово «Bambolina» дословно переводится с итальянского на русский язык как уменьшительное «куколка» и

- является производным от слова «bambola», которое означает «кукла» и относится к «игрушкам» (см., например, Большой русско-итальянском словарь, автор А.А. Зализняк, А. Канестри, 2-ое издание, стереотип. Москва, Рус. яз., 1999 год и др.);
- согласно Большому толковому словарю русского языка, под ред. С. А. Кузнецова (Санкт-Петербург, Норинт, 1998 г.) при определении значения слова «Куколка» дается отсылка к слову «кукла», дополнительно указывая на уменьшительно-ласкательное значение слова: «КУКЛА» -ы; мн., - детская игрушка в виде фигурки человека. Например, резиновая, пластмассовая кукла;
  - согласно «Толковому словарю великорусского языка» Д.Н. Ушакова при определении значения слова «куколка» упоминается: подобие человека, животного, сделанное из какого-н. материала для забавы детей или для театральных представлений. Детская кукла. Играть в куклы. Коллекция кукол. Театральные куклы;
  - слово «куколка» в обычном его понятии, применительно к заявленным товарам для детей трактуется как «детская игрушка для девочек, сделанная в форме человека»;
  - элемент «Bambolina» оспариваемого товарного знака характеризует вид детских товаров на итальянском языке, а слово «куколка» означает детскую игрушку для девочек и в смысловом значении относится к «игрушкам»;
  - графический элемент, сходный с изображением тетрадного листа в клетку, не занимает доминирующего положения;
  - правообладатель в заявке в описании указал, что элемент «Bambolina» является фантазийным словесным обозначением, что представляет собой недостоверные сведения;
  - элемент «Bambolina» в отношении испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ указывает на видовое наименование товара и является неохранным элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;
  - оспариваемый товарный знак состоит полностью из неохранных элементов, в связи с чем, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- в результате регистрации оспариваемого товарного знака с элементом «Vambolina» был ограничен допуск на рынок Российской Федерации детских товаров, итальянского производства, маркировка которых содержит указанное обозначение вида товаров, без согласия правообладателя товарного знака. В том числе, товаров 28 класса МКТУ итальянской фирмы «DIMIAN», дистрибьютором которой является лицо, подавшее возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 432588 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

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

- копия устава ООО «ТНГ» – [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТНГ» - [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 432588, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 25.12.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;
- обзор сайта лица, подавшего возражение, (<http://www.tngtoys.ru>) показывает, что продукция (детские игрушки), маркируемая обозначением «Vambolina», представлена в его каталоге. Обзор сайта компании «DIMIAN» в сети Интернет (<http://www.dimian.com>) показывает, что обозначение «Vambolina» используется данной фирмой не в качестве указания на вид соответствующих товаров 28 класса МКТУ, а как товарный знак;
- под торговым наименованием «DIMIAN» осуществляет деятельность китайская компания «ITM INT'L LTD», которая является правообладателем серии товарных знаков Европейского Союза со словесным элементом «Vambolina»;
- в адрес правообладателя поступило письмо от 25.10.2017, исх. № 320/17 от имени ООО «ТНГ», в котором лицо, подавшее возражение, предлагает правообладателю отказаться от права на товарный знак по свидетельству № 432588, либо заключить

договор об отчуждении исключительного права на данный товарный знак;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак, равно как и факт существования большого количества товарных знаков со словесным элементом «Vambolina», зарегистрированных на имя партнера в разных странах мира, свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, считает обозначение «Vambolina» обладающим различительной способностью;

- в данном случае имеет место злоупотребление правом и недобросовестная попытка конкурента прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 432588 с целью обеспечить беспрепятственное использование сходного до степени смешения обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в Европейском Союзе и ряде других юрисдикций на имя компании-партнера;

- с точки зрения носителя русского языка, не владеющего иностранными языками, слово «Vambolina» является фантазийным;

- соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса устанавливается Роспатентом при экспертизе, а не на основании того, что указал в описании заявленного обозначения заявитель;

- в ходе проведения экспертизы оспариваемого товарного знака по заявке № 2009734903 экспертизой не было выявлено каких-либо абсолютных оснований для отказа в государственной регистрации данного обозначения в качестве товарного знака;

- в ходе экспертизы комбинированного товарного знака «Bebé Vambolina» по международной регистрации № 1125228, словесный элемент «Vambolina» также был признан соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- копии словарных статей, на которые указывает лицо, подавшее возражение, к возражению не приложены;

- обзор ряда итальянско-русских словарей (например, Мультитран, АБВУ Lingvo Live, ПРОМТ и др.) показывает, что значение слова «Vambolina» не однозначно, поскольку в ряде электронных словарей значение этого слова отсутствует;

- русское слово «куколка» переводится в одном из словарей на итальянский язык как «pupa», «pupazzetto», «crisalide» (бабочки), «ninfa» (насекомое);
- единого подхода к трактовке слова «bambolina» в словарях итальянско-русского (и даже итальянско-английского) языка не существует;
- слово «bambolina» - это лексическая единица итальянского языка, который не имеет столь широкого распространения среди российских потребителей, как, например, английский язык. Большинство рядовых потребителей в России не владеют итальянским языком и им не будет знакомо слово "bambolina", которое отсутствует даже в ряде итальянско-русских словарей;
- в соответствии с пунктом 2.2. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 [далее - Рекомендации] «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана»;
- согласно требованиям, изложенным в Рекомендациях, значение словесного элемента «Bambolina», безусловно, не понятно рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания. Не зная особенностей морфологии итальянского языка и правил построения слов, потребитель вполне может не знать, что это слово является именно итальянским. Слово «bambolina» включено не во все итальянско-русские словари и не включено в популярные электронные словари;
- вероятность того, что рядовой потребитель, вряд ли владеющий итальянским языком и не знающий особенностей словообразования в итальянском языке, будет осведомлен о том, что слово «bambolina» является производным от слова «bambola» («кукла»), практически исключена;
- в ходе осуществления покупок относительно недорогостоящих товаров, к которым относятся рассматриваемые товары 28 класса МКТУ, потребитель вряд ли будет проводить анализ и искать значение иностранного слова «bambolina» в различных иноязычных словарях;
- слово «куколка» в русском языке является многозначным и имеет словарные значения: «хорошенькая, нарядно одетая девочка, женщина», «насекомое в промежуточной стадии своего развития (от личинки до полной зрелости), имеющее

в это время вид неподвижной, как бы спеленутой куколки». Слово «куколка» также широко используется в качестве уменьшительно-ласкательного обращения к жене, любимой девушке, дочери, внучке;

- применительно к товарам 28 класса МКТУ, слово «bambolina» может восприниматься в значении «хорошенькая девочка», а не в значении детской игрушки;

- поиск по слову «куколка» в «Национальном корпусе русского языка» выявил 184 документа и 540 вхождений данного слова. Из них большая часть примеров показывает использование слова «куколка» именно как ласкового обращения, либо в значении стадии развития насекомого;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «bambolina» («куколка») является видовым названием вида товара не доказан. В частности, лицом, подавшим возражение, не представлено никакой информации о том, что слово "bambolina" ("куколка") используется другими производителями товаров 28 класса МКТУ в качестве указания вида товаров (например, ссылки на ГОСТы, товарные классификации, номенклатуры и т.д.);

- если речь идет именно о виде детской игрушки, как правило, используется слово «кукла» или «куклы»;

- в Интернет-сайтах различных магазинов, в каталогах продукции, в ТН ВЭД, в ГОСТах ISO 8124-2-2014, 25779-90, в «Международной классификации товаров и услуг» используется именно термин «куклы»;

- слово «куколка» применительно к игрушкам вполне может трактоваться потребителем как ласковое обращение;

- словесный элемент «bambolina» комбинированного товарного знака по свидетельству № 432588 соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса и не является характеризующим товары 28 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 432588.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.tngtoys.ru> - [3];

- скрин-шоты с сайта <http://www.dimian.com> - [4];
- распечатка с сайта <http://www.dimian.com>, с выборочным переводом на русский язык - [5];
- копии публикаций товарных знаков ЕС - [6];
- перечень товарных знаков «Bambolina» компании «ITM INT'L LTD» - [7];
- распечатка с сайта <http://www.tngtoys.ru> - [8];
- копия письма от 25.10.2017, исх. № 320/17 - [9];
- копия уведомления от 20.09.2010 - [10];
- копия предварительного отказа в отношении международной регистрации № 1125228 - [11];
- словарные статьи, с выборочным переводом на русский язык - [12];
- копия выборочных страниц отчета "Образование в России 2011" - [13];
- статья из Толкового словаря русского языка Д. Н. Ушакова - [14];
- статья из Толкового словаря русского языка Т. Ф. Ефремовой - [15];
- распечатки из Национального корпуса русского языка - [16];
- распечатки с Интернет-сайтов магазинов игрушек - [17];
- распечатка выборочных страниц ГОСТа ISO 8124-2-2014 - [18];
- распечатка выборочных страниц ГОСТа 25779-90 - [19].

На заседании коллегии, а также по почте 16.01.2018 лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приобщены следующие комментарии:

- ООО «ТНГ» является заинтересованным лицом в подаче и рассмотрении данного возражения;
- в отношении иных товаров 28 класса МКТУ оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Bambolina» противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку является ложным в отношении иных товаров (не кукол) 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приобщены следующие документы:

- отчет о проведении поиска словесного обозначения «Bambolina» в отношении товаров 28 класса МКТУ - [20];
- копия сертификата соответствия № ТС RU С-CN.AB15.B.00341 - [21];

- распечатка с сайта ООО «ТНГ» - [22];
- письма от компании «Dimian International GmbH» с переводом на русский язык, а также сведения о переводчике - [23];
- распечатки с сайта правообладателя и других лиц, в том числе с переводом на русский язык - [24];
- сведения из электронных переводчиков - [25].

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [20-24] не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены в рамках настоящего возражения. Так, основания для оспаривания, заявленные лицом, подавшим возражение, по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса выходят за рамки первоначально поданного возражения и противоречат требованиям пункта 2.5. Правил ППС. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий». При этом документы [25] отвечают указанному требованию, поскольку представляют собой сведения из электронных словарей.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно возражению, поступившему 24.10.2017, товарный знак со словесным элементом «Vambolina» по свидетельству № 432588 способен повлиять на права и обязанности лица, подавшего возражения, являющегося дистрибьютором на территории Российской Федерации компании «ITM INT'L LTD» (позиционируется также как «Dimian International GmbH»), являющейся производителем детских игрушек, в частности, кукол, маркируемых обозначением «Vambolina» [1,2,20-23]. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность ООО «ТНГ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 432588 в отношении части товаров 28 класса МКТУ, имеющих отношение к детским игрушкам, куклам.



В отношении другой части товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 432588, не имеющих отношения к детским игрушкам, играм (например, товары, относящиеся к спорту, спортивным принадлежностям), заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается. Данные товары относятся к иному роду (виду) товаров («гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам»), имеют другое назначение (для спорта). Вследствие чего указанная категория товаров относится к иному источнику происхождения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 24.10.2017, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.12.2009) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 432588 (приоритет от 29.12.2009) является комбинированным. Словесный элемент «bambolina» выполнен строчными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 29.12.2019.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно электронным словарям [25] и материалам возражения словесный элемент «bambolina» имеет перевод с итальянского языка на русский язык: «куколка».

Согласно материалам дела, в том числе словарям [14,15] «куколка» означает: уменьшительно-ласкательное к «кукла»; хорошенькая, нарядно одетая девочка, женщина; насекомое в промежуточной стадии своего развития (от личинки до полной зрелости), имеющее в это время вид неподвижной, как бы спеленутой куколочки. Кроме того, слово «куколка» используется в обиходе русской речи в качестве ласкового, символического обращения к женщинам, девочкам [16].

Международная классификация товаров и услуг, а также перечень товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака в качестве видового наименования товаров содержит товар «куклы». В итальянском языке слово «куклы» во множественном числе означает: «le bambole» (см., например, Милорадович Живан М. Итальянско-русский русско-итальянский словарь. Слова и их грамматические формы. М.: «ВЕЧЕ», 1999 г., стр. 88).

Таким образом, из указанных сведений следует, что словесный элемент «bambolina» оспариваемого товарного знака однозначно ассоциироваться, либо указывать на конкретный вид товаров 28 класса МКТУ «куклы» не может.

Кроме того, коллегией также принято во внимание, что итальянский язык не является на территории Российской Федерации широко распространенным иностранным языком и большинство россиян не знакомо со спецификой и лексикой

этого иностранного языка [13]. В связи с чем, словесный элемент «bambolina» оспариваемого товарного знака будет скорее воспринят рядовым российским потребителем в качестве фантазийного обозначения.

В соответствии с пунктом 2.2. Рекомендаций «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным».


Так и при восприятии обозначения «bambolina» потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, а также знание итальянского языка, чтобы прийти к заключению о том, какой именно смысл заложен в словесный элемент «bambolina» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 432588.

Таким образом, коллегия считает довод лица, подавшего возражения, о том, что словесный элемент «bambolina» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 432588 является видовым наименованием товара 28 класса МКТУ не обоснованным.

Словесный элемент «bambolina» выполнен стилизованным шрифтом строчными буквами разных тонов (светлые и темные) на фоне изобразительного элемента в виде тетрадного листа в клеточку. Последняя буква «а» словесного элемента «bambolina» не имеет четкого очертания в нижней своей части. Вся композиция товарного знака по своей совокупности способствует усилению различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству № 432588.

Кроме того, исходя из материалов дела, связанная с лицом, подавшим возражение, компания «ITM INT'L LTD» («Dimian International GmbH») использует обозначение «bambolina» в качестве средства индивидуализации игрушек



(например, кукол , а не в качестве обозначения, характеризующего товары 28 класса МКТУ [3-8]. Документального подтверждения того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «bambolina» использовалось разными производителями детских игрушек в качестве обозначения вида товаров 28 класса МКТУ, материалы дела не содержат.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 432588 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 28 класса МКТУ отсутствуют.

Рассмотрение вопроса злоупотребления правом в рамках настоящего возражения не предусмотрено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 432588.**