


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Мелиховым С.А., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 509608, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный знак обслуживания «  » по заявке № 2012731375, поданной 06.09.2012, зарегистрирован 27.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 509608 на имя Мелиховой О.В., Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 06.09.2022.


В поступившем 15.10.2014 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 509608 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак включает изобразительный элемент (дама в шляпе –



), который с 2010 года был разработан и используется лицом, подавшим возражение, в комбинации со знаком «Примадонна» (свидетельство № 399678,

приоритет 17.03.2008, , при осуществлении деятельности по реализации женской одежды. С 2010 по 2012 г.г. использовались разные обозначения, но все они содержали изображение дамы в шляпе (например,



- используемые обозначения широко рекламировались различными способами, в связи с чем изображение дамы в шляпе стало неразрывно связано со словом «Примадонна»;

- в г. Курске было проведено маркетинговое исследование, по результатам которого 57 % опрошенных женщин считают данное обозначение принадлежит магазинам «Примадонна» и лишь 9,7 % респондентов связывает его с магазином «Донна Ольга»;

- изобразительный элемент оспариваемого знака обслуживания является сходным до степени смешения с изобразительным элементом коммерческого обозначения, право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение. Данный элемент использовался ИП Мелиховым С.А. для индивидуализации услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, и потребитель связывает изображение дамы в шляпе именно с магазинами «Примадонна» (которые принадлежат С.А. Мелихову);

- шрифт словесных элементов «Donna Olga» и «Примадонна» также сходен, что усиливает возможность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг.

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

- распечатка знака обслуживания № 399678 (1);
- копии регистрационных документов ИП Мелихова С.А. (2);
- копии страниц паспорта Мелихова С.А. (3);
- отчет по исследованию, г. Курск, 2014 (4);
- каталоги женской одежды от «Примадонны» (5);
- рекламные листовки, чек, блокнот (6);

- страница газеты «Житьё», № 47 от 23.11.2010, вырезка из газеты с рукописной надписью: «Эхо недели», № 8 от 02.02.2011 (7).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 509608 полностью.

Правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 509608, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 01.02.2016 представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- до 2012 г. Мелихов С.А. и Мелихова О.В. являлись владельцами магазинов по реализации женской одежды, состояв в зарегистрированном браке (с 22.07.2005 по 14.06.2012);

- каждый из супругов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и они осуществляли совместную деятельность, при этом помещения под магазины арендовались как по отдельности каждым лицом, так и совместно. Как правило, реализацию товаров проводили всегда совместно, независимо от того, кто являлся арендатором площади;

- после развода магазины были поделены (по четыре магазина у каждой стороны – см. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества, далее – Соглашение). У О.В. Мелиховой (на основании лицензионного договора) сохранилось право в течение 1 года использовать знак «Примадонна». Поскольку изобразительный элемент был разработан совместно, стал коммерческим обозначением в совместной деятельности и не был зарегистрирован, то О.В. Мелихова продолжала использовать его в своей деятельности и после развода;

- Соглашением не определено за кем из супругов осталось исключительное право использования коммерческого обозначения;

- результаты маркетингового исследования не могут быть приняты во внимание, поскольку в них не содержится сведений о том, кто торговал в магазинах под вывеской «Примадонна», как и доказательств того, что спорное изображение ассоциируется исключительно с С.А. Мелиховым.

В доказательство позиции, изложенной правообладателем, к отзыву приложены следующие материалы:

- копии материалов договоров аренды за 2011 г. (8);
- копия Соглашения о разделе совместно нажитого имущества от 12.04.2012 (9);
- копии регистрационных документов ИП Мелиховой О.В. (10);
- копии свидетельств о браке и о разводе, листов паспорта Мелиховой О.В. (11);
- отчет экспертизы по проведенному исследованию (12);
- копия и распечатка свидетельства № 509608 (13).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.09.2012) оспариваемого знака обслуживания 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

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 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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 знак обслуживания «  » является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дамы в шляпе, обведенного вертикально-ориентированным овалом. Справа от изобразительного элемента выполнены на двух строках словесные элементы: «Donna Olga» (крупный оригинальный шрифт, строчные буквы латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные) и «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ» (мелкий стандартный шрифт, заглавные буквы русского алфавита). Элемент «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в малиновом и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».


Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям законодательства, тем, что он воспроизводит коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, используемое им с 2010 года, в силу чего вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

При этом следует обратить внимание, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего

услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Материалы (1-7), представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что в 2007 году оно было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, и о том, что в городах Курске, Железногорске, Воронеже, Орле и т.д., по меньшей мере, с 2010 года, работают магазины женской одежды «Примадонна» и «Знатная Дама».

Действительно, представленное в материалах (5-7) обозначение, содержащее словесный элемент «Примадонна», включает также изображение дамы в шляпе, обрамленное вертикально-ориентированным овалом ().

Вместе с тем, коллегия отмечает, что ни один из документов (5-7), представленных лицом, подавшим возражение, не содержит указание на лицо, оказывающее услуги по реализации женской одежды под данным обозначением. В этой связи не представляется возможным говорить о том, что в представленных с возражением документах речь идет именно об услугах, оказываемых ИП Мелиховым С.А.


Анализ материалов (8-11), представленных правообладателем, позволил установить, что деятельность по реализации женской одежды под обозначением, включающим рассматриваемый элемент, одновременно осуществляли два лица: ИП Мелихов С.А. совместно с ИП Мелиховой О.В.


Так, например, по договорам от 01.04.2011 № 229А и № 230А (8) помещение по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25, арендовано и лицом, подавшим возражение, и правообладателем для целей розничной торговли непродовольственными товарами.


Следует также указать, что Соглашением (9) стороны разделили имущество, относящееся к совместной деятельности. В частности, имущество, используемое для работы сети торговых предприятий «Примадонна» (4 магазина) выделено

Мелиховой О.В., имущество для работы остальных 4 магазинов, а также имущество, используемое для работы швейного цеха «Знатная Дама», Интернет-магазин «Знатная Дама» и используемые для его работы имущество и права Мелихову С.А.

В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло свою деятельность в сфере реализации и торговли женской одеждой совместно с правообладателем оспариваемого знака обслуживания.

Оценивая все материалы дела в совокупности, коллегия пришла к выводу, что представленные материалы позволяют установить, что с обозначением «», активно используемым и рекламируемым лицом, подавшим возражение, и правообладателем длительное время, потребители данной продукции на территории городов: Курск, Воронеж, Орел, хорошо знакомы, что свидетельствует о том, что в период с 2010 г. по 2012 г. (дата приоритета 06.09.2012) жителям этих городов данное обозначение уже было известно.

Следует указать, что и материалы [1-7] лица, подавшего возражение, и материалы [8-13] правообладателя не позволяют установить каким образом были разделены функции и полномочия совместно работающих индивидуальных предпринимателей и с каким лицом, осуществляющим реализацию одежды или ее пошив, ассоциируется обозначение «».

Таким образом, совместное ведение хозяйственной деятельности и отсутствие указания в рекламной продукции кого-либо из двух лиц не позволяют коллегии прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций только с лицом, подавшим возражение (независимо от правообладателя), т.е. об использовании обозначения «» только ИП Мелиховым С.А. для индивидуализации своего предприятия.

В силу вышеуказанного, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

От лица, подавшего возражение, 02.03.2016 (с помощью средств факсимильной связи – 26.02.2016) поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2016, не оспаривал факт использования спорного элемента в совокупности со словом «Примадонна» как Мелиховой О.В., так и Мелиховым С.А., в связи с чем последний имеет не меньшие права на рассматриваемое коммерческое обозначение. Далее повторены доводы возражения, касающиеся устойчивой взаимосвязи в сознании потребителя изобразительного элемента со словом «Примадонна». Кроме того, указано на то, что «...действия, вызывающие смешение в отношении лица, оказывающего услуги, недопустимы... они обозначены как акт недобросовестной конкуренции в статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года».

Относительно доводов в части «...недобросовестной конкуренции...» следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака обслуживания может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Рассмотрение обращений о признании действий правообладателя знака обслуживания злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Остальные аргументы особого мнения повторяют по существу доводы возражения, которые проанализированы по тексту заключения, и не требуют дополнительной оценки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2014, оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 509608.