

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.02.2014, поданное ООО «Кармелла», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477087, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011732999 с приоритетом от 06.10.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.12.2012 за №477087 в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ПЛАЗМИК», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №477087 представляет собой словесное обозначение «CARMELLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477087, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «CARMELLA» является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием («Karmella»), право на которое возникло у лица, подавшего возражение (ООО «Кармелла») - 29.03.2010, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность ООО «Кармелла» связана с оказанием услуг по продаже товаров для детей, в том числе по продаже велосипедов, колясок, детских удерживающих устройств;

- услуги 35 класса МКТУ «продаже товаров 12 класса МКТУ» могут быть признаны однородными товарам 12 класса МКТУ;

- нахождение на рынке товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «CARMELLA», и компании с таким же наименованием и продающей товары этого класса, может создать у потребителя представление о том, что компания-продавец каким-либо образом связана с производителем товаров под маркой «CARMELLA», либо создать у потребителя представление о том, что и сами товары 12 класса под маркой «CARMELLA» исходят от этой компании (начавшей продажу товаров собственного производства);

- группа лиц в составе ООО «Кармелла» и аффилированных с ним лиц использует обозначение «CARMELLA» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно:

- в августе 2010 года ООО «Все для детей» - лицо, аффилированное с ООО «Кармелла», осуществило рекламу товаров 12 класса МКТУ под торговой маркой «CARMELLA» в печатном издании «Мир детства»;

- в сентябре 2010 года был зарегистрирован лицом, аффилированным с ООО «Кармелла», Интернет-сайт «www.carmella.ru». На сайте «www.carmella.ru», доступном неограниченному кругу лиц, расположена информация о предложении к продаже товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «CARMELLA», а также об использовании этого обозначения для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ;

- Арбитражным судом Свердловской области в решении от 26.11.2013 по делу № А60-29011/2013 установлено, что ООО «Кармелла» использовало обозначение «CARMELLA» для индивидуализации товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ООО «ПЛАЗМИК» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что является заинтересованным лицом, в подаче данного возражения, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку №477087 нарушает исключительное право на его фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета данного товарного знака;

- кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака к ООО «Кармелла», аффилированным с ним лицам, к его контрагентам предъявлены иски о прекращении использования обозначения «CARMELLA», уничтожении товара под этой торговой маркой, выплате правообладателю оспариваемого товарного знака компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477087 недействительным в отношении части товаров 12 класса МКТУ, а именно: «багажники; велосипеды; верх откидной для детских колясок; двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; камеры велосипедов; колеса для велосипедов; коляски детские; корзинки для велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; рамы велосипедов; ремни безопасности для сидений; рули велосипедов; санки; седла для велосипедов, мотоциклов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сиденья безопасные детские; спицы велосипедных колес; средства трехколесные; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; цепи для велосипедов; чехлы для детских колясок; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов».

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

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.03.2010.
2. Устав ООО «Кармелла».
3. Выписка из ЕГРЮЛ от 26.01.2011 за № 280 в отношении ООО «Кармелла».

4. Договоры купли-продажи: № 66 от 01.05.2011; № 56 от 01.04.2011; № 35 от 01.03.2011; № 56 от 27.04.2011; № 60 от 01.05.2011; № 67 от 01.05.2011; № 28 от 01.03.2011; № 37 от 01.04.2011; № 43 от 10.04.2011; № 51 от 01.04.2011;

5. Выписка из ЕГРЮЛ от 06.11.2008 за № 7821 в отношении ООО «Всё для детей».

6. Договор на размещение информационного блока в газетах (журналах) от 26.07.2010.

7. Распечатки страниц из журнала «Мир детства», выпуск № 8 за 2010 года.

8. Письма ЗАО «РСИЦ».

9. Принтскрин интернет-страниц, размещенных на сайте <http://web.archive.org/>.

10. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 ноября 2013 года по делу № А60-29011/2013.

11. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 04 декабря 2013 года по делу № А76-11484/2013.

12. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 21 ноября 2013 года по делу № А76-12420/2013.

13. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 14 января 2014 года по делу № А76-10690/2013.

14. Определение Арбитражного суда Челябинской области от 21 января 2014 года по делу № А76-5122/2013.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 09.02.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг не упоминается о возможности признания однородными товары и услуги, связанные с торговлей;

- любой потребитель, покупая нужный ему товар в магазине, или через Интернет, или другим путем, никогда не связывает производителя товара с продавцом, оказывающим ему услугу по продаже товара. Он приобретает необходимый товар из числа товаров разных производителей, которые предлагаются продавцом или разными продавцами;

- исключение может составлять только покупка в фирменных магазинах производителя, однако, лицо, подавшее возражение, в своих магазинах и на сайте продает товары третьих лиц;

- из материалов возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность, так как не представлено ни одного исполненного (оплаченного) договора;

- кроме того, правообладатель отмечает, что при обращении им в УФАС по Свердловский области с заявлением о пресечении недобросовестной конкуренции, то ему было отказано в возбуждении административного дела, поскольку органами УФАС по Свердловский области не был установлен тот субъект предпринимательской деятельности из числа правонарушителей, кто первым ввел продукцию в гражданский оборот;

- вместе с тем, начиная с 2005 года продукция под обозначением «СARMELLA» вводилась в гражданский оборот группой компаний «Мишутка», в которую входит правообладатель, а самим правообладателем – начиная с 2008 года, то есть ранее, чем было зарегистрировано ООО «Кармелла» и, следовательно, у потребителя до даты регистрации ООО «Кармелла» могла возникнуть устойчивая связь между товарным знаком «СARMELLA» и производителем детских товаров ООО «ПЛАЗМИК»;

- кроме того, правообладатель отмечает, что существует большая вероятность того, что ООО «Кармелла» реализовывало продукцию, которая была произведена ООО «ПЛАЗМИК»;

- поскольку лицо, подавшее возражение, и правообладатель занимаются совершенно разной деятельностью, потребитель не может считать, что товары, предлагаемые ООО «Кармелла», являются продукцией собственного производства;

- согласно решения УФАС по Челябинской области, комиссией УФАС было установлено, что использование ООО «ПЛАЗМИК» обозначения «СARMELLA» до даты регистрации ООО «Кармелла» своего фирменного наименования указывает на отсутствие в его действиях направленности на получение преимуществ за счет использования уже зарегистрированного и ставшего известным чужого средства индивидуализации. Также комиссия УФАС отклоняет как бездоказательный довод ООО

«Кармелла» о том, что обозначение «CARMELLA» ассоциируется у потребителя исключительно с компанией ООО «Кармелла», а также с группой компаний, в которую оно входит. Представленные ООО «Кармелла» доказательства не подтверждают факта приобретения определенной известности среди потребителей товара «CARMELLA», относящихся к группе компаний ООО «Кармелла».

- следовательно, оснований для вывода о возможном введении потребителя в заблуждение не имеется.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477087.

К отзыву были представлены следующие материалы:

15. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПЛАЗМИК».
16. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПЛАЗМИК».
17. Решения № 14 от 25.11.2013 ООО «ПЛАЗМИК».
18. Отзыв на исковое заявление. Дело №А76-5324/2014.
19. Информационное письмо Дальневосточного таможенного управления.
20. Предупредительное письмо ООО «ПЛАЗМИК» исх.№75 от 13.02.2013 руководителю Дальневосточного таможенного управления.
21. Объяснительная записка Курицына С.А.
22. Фотографии/
23. Гарантийный талон на автокресла. Производитель ООО «ПЛАЗМИК».
24. Договор поставки от 20.01.2009 и приложения к нему (товарная накладная и платежные поручения).
25. Товарные накладные и платежные поручения.
26. Заявление ООО «ПЛАЗМИК» в Арбитражный суд Челябинской области.
27. Договоры поставки: №36/12 от 01.07.2011; б/н от 06.07.2010; №32-10 от 21.07.2010 и приложения к ним.
28. Договоры на изготовление печатной продукции №5/08 от 05.08.2008; №4/02 от 04.02.2008 и приложения к ним.
29. Контракты на поставку товаров: №100112 от 10.01.2012; б/н от 25.02.2010, заключенных между ООО «ПЛАЗМИК» и китайскими фабриками.

30. Распечатки Патента №109706 на полезную модель.

31. Приказ ООО «ПЛАЗМИК» за №1-р от 31.08.2008 «О введении торговой марки».

32. Информационное письмо Федеральной таможенной службы.

33. Сертификат Ассоциации индустрии детских товаров.

34. Договор оказания услуг №01/08 от 01.09.2008 и приложение к нему

35. Претензионное письмо Стаценко Р.Ю. от 2005г.

36. Каталоги: 2010/2011; 2013/2013.

37. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 ноября 2013 года по делу № А60-24439/2013.

38. Решение УФАС по Челябинской области №5200/08 от 18.04.2014.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.10.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №477087 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 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №477087 представляет собой словесное обозначение «CARMELLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктам 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица [1], и Выписки из ЕГРЮЛ [3] право на фирменное наименование у ООО «Кармелла» (сокращенное наименование на иностранном языке – LLL Karmella») возникло с момента его создания – 29.03.2010, т.е. ранее даты (06.10.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит обозначение («Кармелла» / «Karmella»), тождественное фонетически и сходное визуально оспариваемому товарному знаку «CARMELLA».

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных договоров купли-продажи и приложенных к ним товарных накладных [4] следует, что, начиная с марта 2011 года, ООО «Кармелла» осуществляет деятельность, связанную с продажей детских товаров, которая может быть соотнесена с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров, а именно оптовая и розничная торговля».

При этом следует отметить, что в товарных накладных в графе «наименование товара» указаны следующие товары: автокресла, коляски прогулочные, стол-стул, стул детский, горшок детский, подставка для купания, ванна детская, корзина для игрушек, подушка ортопедическая, кресло-шезлонг, кровать-трансформер и др., которые могут быть соотнесены не только с товарами 12 класса МКТУ, но и с товарами 20 класса МКТУ (мебель), 10 класса МКТУ (ортопедические изделия), 28 класса МКТУ (игрушки), 21 класса МКТУ (ванны детские) и др. Следует также отметить, что указанные товары, маркированы как обозначением «CARMELLA», так другими обозначениями (например, Milena, AMELIA, JERRY, MARSEL, ANTONIO и др.).

Согласно доводам лица, подавшего возражение, услуги 35 класса МКТУ «продажа товаров 12 класса МКТУ» однородны товарам 12 класса МКТУ, поскольку у потребителя может возникнуть представление о том, что компания-продавец каким-либо образом связана с производителем товаров под маркой «CARMELLA», либо продает товары собственного производства.

Вместе с тем материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что именно ООО «Кармелла» имеет непосредственное отношение к производству товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «CARMELLA», а также хозяйственную связь с производителем товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «CARMELLA».

Таким образом, данный довод является декларативным и не доказан фактически.

Относительно представленного договора на размещение информационного блока в газетах (журналах) от 26.07.2010 [6] следует отметить, что он заключен компанией ООО «Все для детей» и, следовательно, не имеет правового значения для доказательства использования фирменного наименования, так как согласно положениям пункта 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом

на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права фирменного наименования) не допускается, что исключает возможность использования фирменного наименования ООО «Кармелла» этим лицом.

Представленные принтскрины интернет-страниц сайта <http://web.archive.org/> не содержат информацию о производителе товаров, о реализации товаров вообще и, кроме того, они датированы 20.08.2012, т.е. позднее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании своего фирменного наименования в отношении оспариваемых товаров 12 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Анализ словарно-справочных изданий показал, что обозначение «CARMELLA» не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Анализ представленных материалов [1-14] показал, что в 2010 году аффилированная компания ООО «Все для детей» провела рекламную кампанию по продвижению товаров, маркированных обозначением «CARMELLA», разместив единственную рекламную статью в журнале «Мир Детства», а, начиная с марта 2011 года лицо, подавшее возражение, осуществило продажу товаров, маркированных обозначением «CARMELLA».

При этом как было указано выше, лицо, подавшее возражение, не является производителем каких-либо товаров, а занимается реализацией достаточно большого круга товаров, относящихся не только к оспариваемым товарам 12 класса МКТУ, а также товаров, маркированных различными обозначениями.

Кроме того, следует отметить, что продажа товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «CARMELLA», производилась только в одном регионе

России и незначительными партиями (например, по товарной накладной №148 от 29.04.2011 продано автокресел - 4 шт. и коляска-трость - 2 шт., по товарной накладной №276 от 26.05.2011. автокресел - 2 шт., коляска-трость - 16 шт.).

Представленные принтскрины интернет-страниц сайта <http://web.archive.org/> также не содержат информацию о производителе и реализации товаров «CARMELLA» до даты подачи заявки.

Иных материалов, подтверждающих введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров представлено не было.

Относительно ссылки лица, подавшего возражение на судебное решение [10-14], то следует отметить, что судами не исследовался факт использования обозначения «CARMELLA» правообладателем.

Вместе с тем представленные правообладателем материалы [15-38] свидетельствуют о том, что правообладатель начал использовать обозначение в отношении товаров 12 класса МКТУ ранее даты (06.10.2011) приоритета оспариваемой регистрации и ранее даты (29.03.2010) регистрации фирменного наименования ООО «Кармелла» (что подтверждается решением УФАС – [38]).

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя в отношении оспариваемых товаров 12 класса МКТУ, маркированных обозначением «CARMELLA», до даты подачи заявки уже сложилась устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 и пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477087.