

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 18.10.2012, поданное ООО «Литл Ми» и ООО «Литл Ми Групп» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435083, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010709800 с приоритетом от 29.03.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.04.2011 за №435083 на имя Мамийе Бразерс, Инк., США (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №435083 представляет собой словесное обозначение «LITTLE ME», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.10.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435083, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 8, 9(3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака №435083 на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как:

- словесное обозначение «LITTLE ME» с 27.01.2006, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось компаниями ООО «Литл

Ми» и ООО «Литл Ми Групп» в отношении товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации;

- на производимую продукцию лицом, подавшим возражение, были получены санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия;

- для продвижения продукции осуществлялась широкая рекламная поддержка в печатных изданиях, на сайте, на выставочных площадках;

- в результате такого использования товары, маркированные обозначением «LITTLE ME», прочно ассоциируются у потребителей исключительно с ООО «Литл Ми» и ООО «Литл Ми Групп»;

- регистрация товарного знака №435083 нарушает пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, поскольку оспариваемый товарный знак «LITTLE ME» сходен до степени смешения с фирменными наименованиями ООО «Литл Ми» («Little Me» Ltd.) и ООО «Литл Ми Групп» («Little Me Group» Ltd.), права на которые возникли задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Литл Ми» («Little Me» Ltd.) было учреждено 24.12.2003, ООО «Литл Ми Групп» («Little Me Group» Ltd.) образовано 23.01.2006;

- сравниваемые обозначения «LITTLE ME» и «Литл Ми» («Little Me») практически тождественны,

- регистрация товарного знака по свидетельству №435083 нарушает требования пункта 9(3) ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, поскольку доменное имя littleme.ru было зарегистрировано ранее даты приоритета оспариваемого знака на имя ООО «Литл Ми».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия Выписок из ЕГРЮЛ ООО «Литл Ми» и ООО «Литл Ми Групп» – [1];

- копия Свидетельств о постановке на учет ООО «Литл Ми» и ООО «Литл Ми Групп» – [2];

- копия Устава ООО «Литл Ми» – [3];

- копия Договора б/н от 27.01.2006 о сотрудничестве и совместной деятельности – [4];

- копии санитарно-эпидемиологических заключений и сертификатов соответствия за 2004-2007 – [5];

- копия Договора поставки б/н от 27.01.06 – [6];
- копия Договора № 3 от 01.02.06 на изготовление вязаных изделий – [7];
- копия Договора на поставку товара №0403/11 от 03.04.2006 – [8];
- копии товарных накладных, платежных поручений, ордеров – [9];
- копии Приказов ООО «Литл Ми Групп», содержащие пояснения по оформлению документах – [10];
- копия Договора №151 от 25.09.07 на изготовление этикеток с приложениями – [11];
- копия Договора №3 от 15.01.2006 на изготовление печатной продукции – [12];
- копия Договора аренды нежилых помещений за №2/3 от 01.01.2009 – [13];
- копия Договора №МД-09/12 от 02.06.2009 о выполнении работ по участию в выставке – [14];
- копия информационных писем RU CENTER – [15];
- копия информационного письма от Бочкаревой О.В. – [16];
- распечатки из сети Интернет (Яндекс-словари) – [17];
- копии Договоров с ООО МЦ «Российский Деловой Реестр» об оказании рекламных услуг за 2006-2008гг. – [18];
- копии рекламных материалов – [19];
- копии страниц журналов «МиниМода», «Желтые страницы», «Мир детства 2009» – [20];
- копия Договоров поставки за 2006, 2009 – [21].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435083 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 31.10.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.12.2012. Согласно письму от 21.11.2012 представитель правообладателя 18.12.2012 был ознакомлен с материалами возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.12.2012, от представителя правообладателя было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на

более поздний срок, мотивированное тем, что правообладателю (компания, расположенной в США) требуется дополнительное время для ознакомления с материалами возражения и подготовки отзыва. Данное ходатайство коллегией Палаты по патентным спорам было удовлетворено, заседание коллегии перенесено на 29.01.2013.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (29.03.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №435083 включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, доменному имени, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «LITTLE ME», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Лицом, подавшим возражение, были представлены Выписки из ЕГРЮЛ [1], согласно которым следует, что право на фирменное наименование у ООО «Литл Ми» («Little Me» – наименование юридического лица на иностранном языке) было учреждено 24.12.2003, у ООО «Литл Ми Групп» («Little Me Group») – 23.01.2006, то есть ранее даты приоритета 29.03.2010 оспариваемого товарного знака по свидетельству №435083.

При этом отличительная часть фирменного наименования (ООО «Литл Ми» («Little Me») и ООО «Литл Ми Групп» («Little Me Group»)) содержит обозначение «Little Me» тождественное оспариваемому товарному знаку «LITTLE ME».

Указанное позволяет признать тождество оспариваемого товарного знака по свидетельству №435083 и части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, является крупным производителем и поставщиком одежды и аксессуаров для детей, на территории как Российской Федерации, так и стран СНГ.

Для осуществления совместной деятельности в 2006 году между ООО «Литл Ми» и ООО «Литл Ми Групп» был заключен Договор о сотрудничестве и совместной деятельности в целях производства и продвижения продукции – одежды, обуви, головных уборов для детей под обозначением «Литл МИ» и «LITTLE ME» [4].

В 2004 году ООО «Литл Ми» были получены санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия продукции (распашонки, чепчики, платочки, комбинезоны, штанишки, шапки и др.) [5].

Информация о лице, подавшем возражение, и о производимой им продукции печаталась в различных изданиях: «МиниМода», «Желтые страницы», «Мир детства» [20], а также размещалась на сайте littleme.ru.

Согласно представленным Договорам поставки [21] с 2006 года продукция, маркированная обозначением «Little Me», поставляется как индивидуальным предпринимателям, так и различным компаниям (ООО «ТД Триал», ООО «Мария Плюс», ООО «МАКА» и др.).

Лицо, подавшее возражение, принимало участие в международной выставке «МИР ДЕТСТВА» - 2009 [14, 20].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об осуществлении хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных товарам «одежда, обувь, головные уборы», указанным в перечне оспариваемого товарного знака до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

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

Как было отмечено выше, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что до даты подачи заявки, по крайней мере с 2006 года, лицом, подавшим возражение, производились товары 25 класса МКТУ. При этом известность, как самого производителя, так и продуктов под обозначением «LITTLE ME» создает у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между указанными товарами и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №435083 противоречит требованиям пункта 3(1) и пункта 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак тождественен доменному имени «littleme.ru», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что норма права, запрещавшая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» была отменена, из подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

В связи с тем, что возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2012, то есть после внесения вышеуказанных изменений в Кодекс, оно не может быть рассмотрено по вышеуказанным основаниям.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 18.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435083 недействительным полностью.