

**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, рассмотрела возражение от 06.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Некст-тайм», г. Тольятти (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219559, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 23.08.2002 по заявке № 2000703797 с приоритетом от 24.02.2000 за № 219559 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ай.Джи.Групп», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному правообладателем при подаче заявки № 2000703797, оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, представляющим собой словосочетание «baby love», выполненное на английском языке синим цветом на профиле волнистой линии, означающее в переводе на русский язык «детская любовь (симпатия)», при этом буква «v» выполнена в виде красного сердечка с отблеском в виде белой капли в верхней правой части сердечка. Обозначение выполнено в красном, синем и белом цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 06.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219559, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена иницированием правообладателем судебного спора, касающегося использования лицом, подавшим возражение, обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком;

- слова «love» и «baby» являются общераспространенными, понятными и известными российскому потребителю словами, поскольку английский язык изучается в подавляющем большинстве российских школ, словосочетание «baby love» в переводе на русский язык имеет значение «детская любовь», то есть означает, что товары, обозначенные таким знаком, любимы детьми, следовательно, словесный элемент оспариваемого товарного знака указывает на характеристику (свойство) товаров, что противоречит требованиям, установленным частью 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словарные материалы определяют «любовь» как чувство, свойственное человеку, глубокую привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии, следовательно, товарный знак «baby love» (детская любовь) носит хвалебный характер в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства № 219559;

- отнесение обозначений, носящих хвалебный характер, к указаниям на свойства товаров обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак указывает на свойства товаров, что справедливо относится к хвалебным обозначениям, составленным на иностранном языке (например, Постановление ФАС Московского округа от 15.06.2005 № КА-А40/5323-05 в отношении обозначения «WELLDONE»);

- графическое изображение – символ сердца, присутствующее в оспариваемом комбинированном товарном знаке, является общепринятым символом, используемым для визуального обозначения глагола «любить», в частности, на подарочной продукции: открытках, игрушках, шоколадных конфетах и т.д., поэтому он не может быть включен в товарный знак как охраняемый элемент;

- при этом без указанного символа сердца рассматриваемый товарный знак теряет различительную способность, поскольку английское выражение «baby love» само по себе не позволяет выделить товары 28 класса МКТУ среди аналогичных товаров других производителей;

- словесное обозначение «baby love» используется для таких товаров, как, например, детское мыло, коляски, подгузники и т.д., например, компанией EVYAP (<http://www.evyap.ru/>), владеющей брендом «DURU», в рамках которого выпускается и продается детское мыло «Duru baby love»;

- иные производители также используют обозначение «baby love» на упаковках подгузников, колясок, детских пижам и нижнего белья и т.д., при этом на рынке нет товаров правообладателя, маркированных оспариваемым товарным знаком;

- в отношении товаров 32 класса МКТУ, в частности, товара «пиво» регистрация рассматриваемого товарного знака противоречит общественным интересам и принципам морали, а в отношении различных ядов, имеющихся в перечне 05 класса МКТУ, в частности «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» рассматриваемое обозначение может ввести потребителя в заблуждение;

- фактически правообладатель использует данный товарный знак только для предъявления требований о получении компенсации, что свидетельствует о том, что действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219559 недействительным полностью.

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

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 219559 [1];

- распечатки судебных актов, а именно: решения Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2013 по делу № А55-34551/2012, Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 по делу № А55-35634/2012, Постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2013 по делу № А55-34551/2012 [2];

- копии материалов, касающихся судебного дела № А55-23991/2013, а именно: искового заявления, договора уступки права (требования), определения Арбитражного суда Самарской области от 01.11.2013 [3];

- статья «Символ сердца» с сайта <http://ru.wikipedia.org> [4];

- распечатки из сети Интернет следующих страниц:

<http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.ev...>

(копия с <http://www.evyap.ru/brand/duru/>) [5а],

<http://shopozz.ru/de/catalog/brand/372647-podguzniki-babylove> [5б],

<http://www.baby.ru/blogs/post/91540774-28908545> [5в],

<http://wikimart.ru/search/?query=baby+love> [5г],

<http://lovebaby.su> [5д].

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (123103, Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.68, корп.1, ООО «Ай.Джи.Групп») в установленном порядке было направлено уведомление от 24.12.2013 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 06.12.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была получена адресатом 18.01.2014, согласно имеющейся в деле копии почтового уведомления о вручении.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2014, правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- вопреки утверждению лица, подавшего возражение, фраза «baby love» не имеет какого-либо известного значения (выражения, смысла), может переводиться на русский язык различным образом;

- Постановление ФАС Московского округа от 15.06.2005 № КА-А40/5323-05, на которое ссылается заявитель, отсутствует в информационных системах, в связи с чем, есть обоснованные сомнения в его существовании;

- при этом товарный знак «WELLDONE», переводимый как «хорошо, удачно сделанный», указывает на свойства товара, в то время как перевод лица, подавшего возражение, оспариваемого товарного знака «детская любовь» на свойства товара не указывает, а означает разве что субъективную оценку товара детьми и их родителями, что не противоречит нормам;

- использование кем-либо одного лишь символа сердца не будет означать использование обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком;

- вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования находится в исключительной компетенции Суда по интеллектуальным правам, при этом такой иск правообладателю не предъявлен;

- неявка правообладателя в судебные заседания не может сама по себе с достаточной степенью уверенности свидетельствовать об отсутствии его заинтересованности в использовании товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2013.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (24.02.2000) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (период действия: 17.10.1992 – 26.12.2002) (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 года, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации № 989 от 08.12.1995, с изменениями, утвержденными приказом Приказа Роспатента от 19.12.1997 № 212, регистрационный № 1453 от 15.01.1998 (период действия: 14.02.1998 – 09.05.2003) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;

- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно подпункту (2.2) пункта 2.3 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 219559 является комбинированным и включает волнообразную надпись «baby love», выполненную буквами латинского алфавита синего цвета, в которой буква «v» исполнена в виде символа сердца красного цвета. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Поступившее 06.12.2013 возражение обосновано тем, что оспариваемое обозначение не соответствует критериям охраноспособности, и его регистрация противоречит пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обстоятельства охраноспособности устанавливаются на дату приоритета товарного знака, то оспариваемая регистрация проверяется на соответствие приведенным в возражении нормам, которые на 24.02.2000 были изложены в пунктах 1 и 2 статьи 6 Закона.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 219559, с точки зрения его соответствия требованиям указанных норм, показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «baby love» оспариваемого товарного знака переводится на русский язык как «детская любовь (симпатия)», но не приводит ссылок на соответствующие словарные источники.

Действительно, обращение к словарям (<http://slovari.yandex.ru>; В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М.: Русский язык, 1977, с. 57 и 445) показало, что словесный элемент «baby» имеет большое количество значений, одним из которых может быть прилагательное «детский». Слово «love» переводится, в частности, как «любовь, симпатия, привязанность».

При этом правообладателем при подаче заявки № 2000703797 на регистрацию оспариваемого товарного знака было приведено его описание, которое также содержит перевод словесного элемента «baby love» как означающего «детская любовь (симпатия)».

Вместе с тем, довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака, означающий «детская любовь (симпатия)», указывает на свойства товаров, а именно характеризует их как «товары, которые любимы детьми», является не обоснованным, поскольку для указанных в перечне регистрации товаров (например, игрушки, посуда, мебель, мороженое) характеристика «любимый» является индивидуальной (у каждого ребенка своя любимая игрушка).

Утверждение о хвалебном характере словесного элемента «baby love» является субъективным, основанным на собственных ассоциациях и домыслах, и не подтверждено каким-либо материалами.

Представление сведений об обозначении «WELLDONE» не может быть принято во внимание, поскольку рассмотрение споров в административном порядке осуществляется по каждой заявке отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела.

Таким образом, словесный элемент «baby love» не указывает на какие-либо свойства товаров, а также не воспринимается как такое указание.

Ввиду изложенного, рассматриваемое словосочетание «baby love» не является также ложным или способным ввести потребителя в заблуждение по отношению к каким-либо товарам, имеющимся в перечне регистрации, поскольку не порождает в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений о каком-либо определенном качестве товара или о какой-либо его характеристике (например, как указание «молоко» на товаре «лимонад»).

Вместе с тем, учитывая, что в сознании среднего российского потребителя словесный элемент «baby love», нанесенный на товар, создает ассоциативное представление о детской (или разрешенной для детей) продукции, то маркировка оспариваемым товарным знаком таких товаров как «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» (05 класса МКТУ) и «пиво» (32 класса МКТУ), способных нанести вред здоровью ребенка, противоречит принципам морали, так как может вызвать возмущение членов общества и оскорбить чувства родителей.

В этой связи оспариваемая регистрация, произведенная в отношении указанных товаров, не соответствует требованиям абзаца 3 пункта 2 статьи 6 Закона.

В отношении иных доводов возражения коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Довод о том, что словесный элемент «baby love» не обладает различительной способностью, поскольку используется многими хозяйствующими субъектами, в возражении не доказан, поскольку материалы [2] и [3] свидетельствуют о незаконном использовании сходного обозначения лицом, подавшим возражение, а кроме того, как и материалы [5], они не подтверждают такое использование до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, перечисленных в перечне регистрации.

Утверждение о том, графический элемент в виде сердца является общепринятым символом, не доказано материалами возражения. В частности, лицом, подавшим возражение, не приведено фактических сведений о том, что элемент в виде изображения сердца символизирует какую-либо отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации.

Приведенный лицом, подавшим возражение, источник [4] не содержит даты публикации, которую можно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака, а также не содержит сведений, позволяющих отнести изображение сердца к обозначениям, регистрация которых невозможна на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

При этом следует отметить, что требование об исключении этого элемента из правовой охраны не основано на нормах Закона, а, кроме того, невозможно, ввиду композиционной взаимосвязи данного элемента с остальными элементами знака.

В отношении доводов возражения о неиспользовании оспариваемого товарного знака, а также о том, что действия правообладателя являются злоупотреблением правом, необходимо отметить, что установление указанных обстоятельств не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с изложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 06.12.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219559 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» и товаров 32 класса МКТУ «пиво».**