

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 14.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Е.Ю.Бетевой, Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677322, при этом установлено следующее.

МОЯ РАДОСТЬ

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2017745489 с приоритетом от 31.10.2017 зарегистрирован 24.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №677322 в отношении товаров и услуг 03, 05, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО Объединение «Золотой Бренд», Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения, поскольку является обладателем коммерческого обозначения со

словесным элементом «Радость моя» сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сравнение коммерческого обозначения и оспариваемого товарного знака показало, что они совпадают по графическому (исполнены одинаковыми буквами кириллического алфавита), звуковому (состоят из одинаковых слов «Радость», «моя», содержат одинаковое количество слогов), семантическому (имеют одинаковые значения) критериям сходства;

- высокое сходство обозначений создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно лица, маркирующего товары 25 класса МКТУ и оказывающего услуги 35 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, с 2006 года занимается производством и оптовой продажей верхней детской одежды;

- с целью продвижения и рекламы продукции в 2010 году лицом, подавшим возражение, был создан интернет-магазин «Радость моя» под доменным именем www.chudoshapki.ru;

- обозначение «Радость моя» и комбинированное обозначение со словесным элементом «Радость моя» Бетевой Е.Ю. размещаются на изделиях, используются в сети Интернет, на рекламных вывесках и в публикациях (журналах), демонстрируются на выставках;

- доказательствами использования коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака служит представленная к материалам возражения документация, касающаяся разработки и ребрендинга этикеток «Радость моя», пошива швейных изделий, поставка детских товаров, регистрация домена rmradostmoya.ru;

- поскольку деятельность лица, подавшего возражение, осуществляется в сфере товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, товарный знак по свидетельству №677322 будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677322 недействительным в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление по заявке №2018715328 (1);
- обращение правообладателя товарного знака по свидетельству №677322 против предоставления правовой охраны обозначению по заявке №2018715328 (2);
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (3);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (4);
- договор создания Интернет - магазина №05/10-01 от 27.05.2010 (5);
- скриншот главной страницы сайта www.chudoshapki.ru (6);
- договор № 43 от 31.10.2011 на разработку фирменной этикетки «Радость моя», приложение №1 к договору и акт от 25.11.2011 выполненных работ (7);
- скриншот страницы https://web.archive.org/web/2018*/https://www.chudoshapki.ru/ (8);
- договор № 58 от 19.08.2013 на выполнение работ по ребрендингу фирменной этикетки «Радость моя RM», приложение №1 к нему и акт выполненных услуг (9);
- рекламный буклет Интернет-магазина «Радость Моя» на сайте www.rmdostmoya.ru (10);
- накладная №50 от 27.07.2012 (11);
- договор на выполнение работ №1 от 10.01.2013 по пошиву швейных изделий детского ассортимента (12);
- договор поставки №50 от 17.05.2014 на поставку детских товаров (13);
- договор на изготовление швейных изделий от 02.02.2015 (14);
- договор возмездного оказания услуг от 30.05.2016, приложение №1 к нему (15);
- счета, платежные поручения, акты, спецификация (16);

- договор №13104 от 01.12.2017 на предоставление платных услуг сервиса NetAndels и акты к договору (17);

- договор поставки товара от 28.03.2018 (18);

- договор купли-продажи 64 от 01.09.2019 (19);

- фото статьи в журнале «Модный Магазин», выпуск №7 (18) 2019 (20);

- фото с участием в международных выставках и фото брендированной одежды «Радость моя» (21);

- договор № Д/130-1800057 от 24.10.2018 на участие в выставке «CFJ-Детская мода-2019. Весна», акт сдачи-приемки оказанных услуг и выставочных площадей к нему (22);

- дипломы (23);

- каталог-путеводитель 25-28.02.2019 (24);

- договор № Д/131 от 29.10.2019 на участие в выставке «CFJ-Детская мода-2019. Осень», акт сдачи-приемки оказанных услуг и выставочных площадей к нему (25);

- договор подряда № 314-3/18/Р от 22.05.2018 (26).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- материалы возражения не доказывают использование обозначения «Радость моя» в качестве коммерческого обозначения, не свидетельствуют о его известности широкому кругу потребителей на определенной территории;

- упоминание чего-либо на интернет-сайте никак не может считаться средством индивидуализации в качестве коммерческого обозначения, что подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 по делу №А60-1837/2016;

- страницы сайта www.chudoshapki.ru не датированы и не подтверждают информации о том, что они были сделаны до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- регистрация домена mradostmoya.ru произошла позднее даты приоритета рассматриваемого товарного знака, в связи с чем нельзя утверждать, что рекламный буклет интернет-магазина «Радость моя РМ» используется с 2011 года;

- часть документов не содержит обозначение «Радость моя», остальная часть относится к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации;

- разработка и ребрендинг этикетки не может свидетельствовать об использовании элемента «Радость моя» в качестве коммерческого обозначения.

К отзыву приложен скриншот с сайта nic.ru от 22.01.2020 (14).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №677322 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение

потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс,

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №677322 представляет собой

**МОЯ
РАДОСТЬ**

словесное обозначение « », выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677322 оспаривается в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось, по мнению лица, подавшего возражение, столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №677322 с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с частью товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Лицом, подавшим возражение, на регистрацию в качестве товарного знака



подано обозначение «
» по заявке №2018715328 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Правообладателем оспариваемой регистрации подано обращение (2) с целью предотвращения регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018715328, поскольку оно в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №677322 в отношении однородных товаров и услуг.

Кроме того, в возражении выражено мнение о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677322.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В качестве доказательств использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, включающего элементы «Радость моя» были представлены документы (3-26).

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «Радость моя», которое использовалось ИП Бетевой Е.Ю. до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к детской одежде, и услуг 35 МКТУ по продвижению и рекламе товаров.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, было предоставлено свидетельство о государственной регистрации Бетевой Елены Юрьевны в качестве индивидуального предпринимателя от 15.03.2006 (3) и постановке ее на учет в налоговом органе (4).

Из совокупности представленных документов следует, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность по производству детской одежды и ее реализации на российском рынке. С этой целью лицом, подавшим возражение, были разработаны фирменные этикетки, содержащие обозначение «Радость моя», «Радость моя RM» (7, 9), а также создан сайт с доменным именем www.chudoshapki.ru (6, 8), на котором размещалась информация об оптовой продаже детской одежды под обозначением «Радость моя». Указанное обозначение является фонетически и семантически сходным с оспариваемым товарным знаком «Моя радость».

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, указывает на наличие прав на коммерческое обозначение «Радость моя». Однако в материалах возражения нет документов, свидетельствующих о том, что данное обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации в отношении предприятия, то есть имущественного комплекса. Обозначение «Радость моя», используемое лицом, подавшим возражение, рассматривается как маркировка детских товаров, предлагаемых к продаже.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Радость моя» использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве коммерческого обозначения, нельзя признать убедительным и доказанным.

Кроме того, коллегия отмечает, что большинство представленных лицом, подавшим возражение, документов не может быть принято во внимание на основании следующего.

Рекламный буклет (10) не имеет выходных данных, позволяющих соотнести изложенные в нем сведения с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы (11-16) на пошив и поставку детской одежды не содержат указание на обозначение «Радость моя».

Сведения (18-26) имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, а договор (17) не имеет отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку заключен с иными лицами.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №677322 представляет собой фантазийное обозначение по отношению к товарам и услугам, указанным в регистрации. В связи с чем не несет в себе какую-либо информацию относительно производителя товаров и оказываемых услуг, следовательно, не

способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары и услуги под оспариваемым товарным знаком, за товары и услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677322 на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №677322.