

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 08.09.2014, поданное «Омнитрейд Файненс ЛЛП», Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012737121, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012737121 подано 25.10.2012 на имя ООО «Торговый дом «Ультимакс», г. Москва, изобразительное



обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения цыпленка.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, желтом, синем, светло-синем, черном, сером, коричневом, бежевом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 03, 05, 10, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно уведомлению по форме 401 от 25.04.2014 в связи с передачей права на заявку сведения о заявителе и его местонахождении изменены: «Омнитрейд Файненс ЛЛП», Корнволл Билдингс, 45-51 Ньюхолл Стрит, офис 330, Бирмингем, Англия, B3 3QR, Великобритания (как указывалось выше - заявитель).

Роспатентом 27.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012737121. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «NÖLKEN Hygiene Products GmbH», Германия, для индивидуализации товаров, однородных заявленным (сведения из сети Интернет сайты <http://www.babyline-rus.ru/>, <http://www.noelken.de/>);
- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 08.09.2014 и дополнения к нему от 24.09.2015 и от 25.09.2015, основные доводы которых сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;
- продукция, на этикетках которой присутствует заявленное обозначение, производилась немецкой компанией «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» первоначально по заказу ООО «Торговый дом «Ультимакс», а впоследствии по заказу ООО «ИГОН»;
- при этом, первоначально обладателем исключительного права на дизайн заявленного обозначения являлось ООО «Торговый дом «Ультимакс», затем по договору отчуждения исключительное право на изображение было передано заявителю;
- ООО «ИГОН» использует заявленное обозначение согласно лицензионному договору, заключенному между ООО «ИГОН» и ООО «Торговый дом «Ультимакс», и действует в рамках совместной деятельности с заявителем;

- немецкая компания «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2012737121 на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012737121 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10, 16 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. информация о домене babyline-rus.ru (владелец сайта – ООО «ДАРСИ»);
2. копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «ДАРСИ», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ДАРСИ», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ДАРСИ», учредительных документов;
3. копии выписки из ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом «Ультимакс», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Торговый дом «Ультимакс», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый дом «Ультимакс», устава, учредительных документов ООО «Торговый дом «Ультимакс» от 2010 г.;
4. копии учредительного договора Товарищества с ограниченной ответственностью «Омнитрейд Файненс ЛЛП», свидетельства о регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «Омнитрейд Файненс ЛЛП» с переводами;
5. копия договора о поставке, маркетинге и эксклюзивных правах № 1/11 от 01.04.2011, заключенного между компанией «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» и ООО «Торговый дом «Ультимакс», приложение к нему;
6. копия договора о поставке, маркетинге и эксклюзивных правах №-1 от 23.12.2013, заключенного между компанией «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» и ООО «ИГОН», приложение к нему;
7. копии выписки из ЕГРЮЛ ООО «ИГОН», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ИГОН», свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ИГОН», устава ООО «ИГОН» от 2013г.;

8. копия письма от ООО «ИГОН»;
9. рекламные проспекты, буклеты, выдержки из материалов рекламного характера;
10. копия договора № 18 от 16.12.2010, заключенного между ООО «Торговый дом «Ультимакс» и Лихобабиной Н.В., на разработку дизайн-проекта, приложение к нему;
11. копия письма компании «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» с переводом на русский язык;
12. копия лицензионного договора простая (неисключительная лицензия) б/н от 12.12.2013, заключенного между ООО «Торговый дом «Ультимакс» и ООО «ИГОН»;
13. копия договора об отчуждении исключительных авторских прав б/н от 18.03.2014, заключенного между ООО «Торговый дом «Ультимакс» и «Омнитрейд Файненс ЛЛП»;
14. информационное письмо от «Омнитрейд Файненс ЛЛП»;
15. копии деклараций на товары.

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

С учетом даты (25.10.2012) подачи заявки № 2012737121 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.



Рассматриваемое обозначение является изобразительным, выполненным в виде стилизованного изображения цыпленка с бантиком на хохолке, сидящего в пене.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, желтом, синем, светло-синем, черном, сером, коричневом, бежевом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 03, 05, 10, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве основания для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит изображение, используемое немецкой компания «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» для маркировки товаров, однородных заявленным, (сведения из сети Интернет сайты <http://www.babyline-rus.ru/>, <http://www.noelken.de/>).



Заявленное обозначение само по себе не несет каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим потребителя в заблуждение. Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным производителем, основанные на предшествующем опыте.

Анализ информации, размещенной на сайте <http://www.babyline-rus.ru/>, указанном в заключении по результатам экспертизы, показал, что производителем товаров

(косметические и гигиенические средства, средства для стирки), действительно, является немецкая компания «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» и изображение цыпленка, используемое на товарах, тождественно заявленному обозначению.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Согласно договорам [5, 6] немецкая компания «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» производит товары (санитарно-гигиенические и косметические средства) первоначально по заказу ООО «Торговый дом «Ультимакс», а, впоследствии, по заказу ООО «ИГОН».

При этом в пункте 5.0 договора [5] указано, что дизайн, разработанный ООО «Торговый дом «Ультимакс», является его собственностью и может использоваться немецкой компанией «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» только с письменного согласия ООО «Торговый дом «Ультимакс».

Представленный заявителем договор и приложенный к нему акт сдачи-приемки [10] свидетельствует о том, что обладателем исключительного права на обозначение



является ООО «Торговый дом «Ультимакс». При этом использование ООО «ИГОН» обозначения, тождественного заявленному, осуществляется в рамках лицензионного договора [12].

Указанные выше обстоятельства также подтверждаются информационным письмом компании «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» [11], в котором оговорено, что компания не является создателем и правообладателем обозначения в виде



стилизованного изображения цыпленка . Информация, размещенная на сайте компании «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» http://www.noelken.de/fa/img/PDF/Produktblaetter_deutsch_2015.pdf, свидетельствует о том, что выпускаемая компанией продукция маркируется обозначениями, отличными от заявленного обозначения.

Следует отметить, что ООО «Торговый дом «Ультимакс» являлось первоначальным заявителем по заявке № 2012737121. Вместе с тем, право на заявку № 2012737121 и исключительное право, в частности, на заявленное обозначение было отчуждено на имя британской компании «Омнитрейд Файненс ЛПП» [13] - заявителя.

Кроме того, заявителем представлены информационные письма [8, 14], показывающие, что ООО «ИГОН» в отношении реализации товаров 03, 05, 10, 16 классов МКТУ действует в интересах компании заявителя - «Омнитрейд Файненс ЛПП».

Также, коллегией принято во внимание представленное письмо от компании «NÖLKEN Hygiene Products GmbH» [11], в котором оговорено, что компания не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке № 2012737121 на имя заявителя – «Омнитрейд Файненс ЛПП».

Таким образом, оценив представленные документы [1-15] в совокупности, коллегия полагает, что основания для возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 03, 05, 10, 16 классов МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.09.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012737121.