

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 26.05.2011, поданное ООО «Гардероб на Малой Никитской», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415590, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 2009715788 с приоритетом от 03.07.2009 произведена 10.08.2010 за № 415590 на имя ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «^{garde}rob», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 03, 04, 09, 16, 18, 20 – 23, 25, 26 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.05.2011 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 03, 04, 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 14.05.2008, т.е. ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 415590. Кроме того, ООО «Гардероб на Малой Никитской» осуществляет розничную продажу товаров (туалетной воды, косметических кремов, губной помады, салфеток, лаков для ногтей, чемоданов, зонтов, сумок, готовой одежды, нижнего белья,

трикотажных изделий и др.) под коммерческим обозначением ГАРДЕРОБ, которое также сходно до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком (фонетическое сходство). При этом лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение как выполненное буквами русского алфавита «ГАРДЕРОБ», так и буквами латинского «GARDEROB». По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 14.05.2008;
2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.05.2008;
3. выписка из ЕГРЮЛ от 27.05.2011;
4. устав ООО «Гардероб на Малой Никитской» 2009 год;
5. фото магазина;
6. страницы журналов «Grazia» (июнь 2009), «HELLO!» (март 2009).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

1. несмотря на то, что исключительное право на фирменное наименование ООО «Гардероб на Малой Никитской» возникло у лица, подавшего возражение, ранее приоритета товарного знака «^gardero**b**», а именно 14.05.2008, обращаем внимание на то, что правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак «гардероб» по свидетельству № 270701 с датой приоритета 28.04.2001 года;

2. «совершенно очевидно, что товарные знаки «гардероб» на русском языке и «garderob» в транслитерации латинскими буквами сходны до степени смешения, а также и то, что Роспатент предоставил исключительное право на товарный знак «garderob» (№ 415590) компании потому, что он уже обладает исключительным правом на сходный до степени смешения словесный товарный знак «гардероб» (№ 270701), выполненный русскими буквами в отношении однородных товаров, чем подтвердил неразрывную взаимосвязь прав на товарный знак «garderob» (№ 415590) и «гардероб» (№ 270701)»;

3. полагаем, что в рассматриваемой ситуации правообладатель имеет ранее право на слово «гардероб»/ «garderob» чем лицо, подавшее возражение, на свое фирменное наименование;

4. также, лицо, подавшее возражение, ссылается на использование в своей деятельности коммерческого обозначения «garderob». Однако, ни фирменное, ни коммерческое обозначение «garderob» в Уставе ООО «Гардероб на Малой Никитской» не указано;

5. действия лица, подавшего возражение могут быть расценены как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции.

С учетом приведенной информации правообладатель считает необоснованным утверждение лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «garderob» по свидетельству № 415590 и оставить в силе его правовую охрану.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- свидетельства на товарный знак «garderob»;
- распечатки товарного знака по свидетельству № 415590;
- свидетельства на товарный знак «гардероб»;
- приложения к свидетельству на товарный знак № 270701;
- распечатки постановления Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 25.05.2010 № 985/10;
- распечатка с сайта www.fips.ru;
- постановления Девятого арбитражного апелляционного суда;
- printScrn страниц сайта <http://www.mygarderob.ru>;
- фото магазина;
- уведомления о поступлении заявления о регистрации договора.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.07.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 415590 представляет собой выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «».

Регистрация № 415590 произведена в отношении товаров/услуг 03, 04, 09, 16, 18, 20-23, 25, 26 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03, 04, 18 и 25 классов МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с частью фирменного наименования, тождественно его написанию на русском языке, а также сходно до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, на русском языке «Гардероб» и тождественного его исполнению буквами латинского алфавита «Garderob».

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов следует, что ООО «Гардероб на Малой Никитской» было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.05.2008г. факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «Гардероб на Малой Никитской» получило право на фирменное наименование ранее даты (03.07.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «» является сходным фонетически с частью фирменного наименования «Гардероб» на русском языке.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования фирменного наименования в отношении однородных товаров, поскольку только в этом случае может произойти смешение средств индивидуализации в гражданском обороте.

Однако, материалы возражения не содержат подтверждения того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, использовалось для индивидуализации продукции, являющейся однородной товарам 03, 04, 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Так из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов ООО «Гардероб на Малой Никитской» и выписки из ЕГРЮЛ, деятельность лица, подавшего возражение, можно охарактеризовать как розничную торговлю мужской, женской и детской одеждой, аксессуарами одежды (перчатки, галстуки, шарфы, ремни и т.п.), изделиями из меха, кожи, обувью и дорожными принадлежностями. Указанная деятельность может быть признана (при наличии доказательств фактической деятельности лица, подавшего возражение) однородной услугам 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц) и снабженческие услуги для третьих лиц» оспариваемой регистрации.

Поскольку иных документов лицом, подавшим возражение, не представлено, то коллегия Палаты по патентным спорам считает, что материалы возражения не содержат документального подтверждения того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование для индивидуализации товаров, однородных товарам 03, 04, 18 и 25 классов МКТУ, указанным в перечне регистрации № 415590.

В связи с изложенным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «garderob» по свидетельству № 415590 нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение. Оспариваемый товарный знак «garderob» нарушает также исключительное право ООО «Гардероб на Малой Никитской» на коммерческое обозначение «ГАРДЕРОБ/GARDEROB».

К коммерческим обозначениям относят, как правило, обозначения, используемые в коммерческой деятельности для индивидуализации своего предприятия.

Представленная в доказательство права на коммерческое обозначение фотография магазина «Гардероб», расположенного по адресу ул. М. Бронная,13, ул. М. Никитская, 16/5, не дает представления о его владельце, а также не содержит даты и всего лишь иллюстрирует наличие самого объекта (дома), находящегося по вышеуказанному адресу.

Представленные копии журналов «Grazia» (июнь 2009) и «HELLO» (март 2009) содержат рекламу о скидках на летнюю коллекцию или просто рисунка с магазинами «гардероб» и «гардеробчик», а также указание наименований «garderob», «гардеробчик» и «гардероб» и адресов: ул. М. Бронная,13, ул. М. Никитская, 16/5.

Вместе с тем, представленные материалы не содержат сведений о том, какое предприятие и с какого времени индивидуализируется коммерческим обозначением «ГАРДЕРОБ»/«GARDEROB». Материалами возражения не доказано, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «ГАРДЕРОБ»/«GARDEROB», которое использовалось для индивидуализации принадлежащего ему предприятия ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415590.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 415590.