

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 19.02.2013, поданное ООО «Цикада», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465345, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «CICADA» по заявке № 2011726174 с приоритетом от 12.08.2011 зарегистрирован 28.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 465345 на имя ООО «ТехноЛинк», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 12.08.2021.

В поступившем 20.02.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 465345 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана от имени ООО «Цикада». Бывшим директором ООО «Цикада» был подписан договор о передаче права на заявку ООО «ТехноЛинк», на имя которого и была впоследствии произведена регистрация знака;

- оспариваемый товарный знак «CICADA» фонетически сходен до степени смешения с оригинальной частью (Цикада) фирменного наименования заявителя,

право на которое у него возникло 01.09.2010, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.08.2011);

- лицо, подавшее возражение, является оптовым поставщиком сумок из натуральной кожи и замши под маркой «CICADA». Данное обозначение лицо, подавшее возражение, постоянно и непрерывно (в течение 2,5 лет) использует путем его нанесения на вывески, в бланках, рекламных буклетах и другой документации, а также непосредственно на самом товаре – путем закрепления на каждом товаре металлических шильд с обозначением «CICADA»;

- постоянная информационная поддержка осуществляется на Интернет-сайте <http://www.CICADA-BAG.ru/>, при этом домен был зарегистрирован на имя ООО «Цикада» 15.01.2011, т.е. также до даты приоритета оспариваемого знака;

- публичное использование лицом, подавшим возражение, обозначения «CICADA» началось через три месяца после создания компании, т.е. на 1,5 года раньше оспариваемого товарного знака (приведены сведения относительно географии распространения и затрат на рекламу);

- возможное одновременное использование ООО «Цикада» обозначения «CICADA» на продукции 18 класса МКТУ, как владельца фирменного наименования, и ООО «ТехноЛинк» в качестве правообладателя знака «CICADA» создаст угрозу введения потребителей в заблуждение;

- основным видом деятельности правообладателя оспариваемого знака является консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, т.е. он не осуществляет деятельность, связанную с реализацией сумок и изделий из кожи, в связи с чем действия правообладателя по приобретению права на товарный знак не согласуются с требованиями добросовестности, честности в торговых делах. Несмотря на то, что правообладатель не использует знак, он может в любой момент произвести отчуждение знака, что приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, реализуемых под наименованием «CICADA».

Также в возражении приводятся подробные сведения относительно взаимоотношений лица, подавшего возражение, с бывшим директором ООО

«Цикада» С.Л. Парфеновой с указанием на признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465345 в отношении товаров 18 класса МКТУ.

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

- копии уставных и регистрационных документов ООО «Цикада» (свидетельство, Устав, договор, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) [1];
- сведения о ООО «ТехноЛинк» (в том числе, выписка из ЕГРЮЛ) [2];
- распечатка свидетельства на товарный знак № 465345 [3];
- копии материалов по трудовым отношениям с Парфеновой С.Л. [4];
- рекламные материалы (фотография вывески, бланки, буклеты, визитки, купон на скидку и т.д.) [5];
- диск с записью радиорекламы [6];
- фотографии шильд и внешнего вида сумок [7];
- информационные презентации [8];
- справки о затратах [9];
- копии договоров по рекламным услугам [10];
- копии документов об администрировании доменного имени [11];
- сведения с сайта cicada.lact.ru [12];
- примеры писем из электронной почты ООО «Цикада» [13];
- справки о географии поставок и карта поставок [14];
- копии договоров поставок [15];
- Постановление ФАС МО № КГ-А41/3689-11 от 26.05.2011 [16].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 465345, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 21.05.2013 представил отзыв по мотивам возражения, подписанный представителем – С.Л. Парц (девичья фамилия - Парфенова).

Доводы отзыва сводятся к тому, что будучи соучредителем и директором ООО «Цикада» С.Л. Парфенова занималась процессом регистрации товарного знака «CICADA» и, являясь создателем данного бренда, переоформила заявку на имя ООО «ТехноЛинк» (полномочия директора на момент указанных мероприятий были действующими). Далее в отзыве приведены подробные сведения о взаимоотношениях соучредителей ООО «Цикада» и выходе из их состава Л.С. Парфеновой.

Также в отзыве указано, что вывод о сходстве до степени смешения товарного знака «CICADA» и фирменного наименования ООО «Цикада» является неочевидным и недоказанным, поскольку его делает сам заявитель без заключения эксперта или специалиста, при этом на момент подачи заявки в учредительных документах отсутствует название юридического лица на английском языке или в латинской транслитерации. Кроме того, на территории Российской Федерации существует, по меньшей мере три зарегистрированных юридических лица с наименованием «Цикада» - ООО «Цикада», г. Хабаровск, ООО «Цикада», г. Сосновый бор, ООО «Цикада», г. Одинцово.

В период, когда Л.С. Парфенова была учредителем и директором компании, она внедряла товары, маркированные данным обозначением, в гражданский оборот, при этом в тот период обозначение не было зарегистрировано, и ни у кого не было исключительного право на это обозначение. После регистрации правообладатель уведомил лицо, подавшее возражение, о недопустимости незаконного использования знака «CICADA» и предложил использовать его на законных основаниях.

Особое внимание в отзыве обращено на то, что предметом разбирательства не является признание сделки по предоставлению прав на товарный знак недействительной, поскольку разрешение данного вида споров отнесено к компетенции судов. Кроме того, указано на то, что лицо, подавшее возражение, признавая факт нарушения прав правообладателя, намерено и в дальнейшем продолжать противоправную деятельность

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии материалов договора дарения и передачи исключительного права [17];
- копии платежных поручений [18];
- копия свидетельства на товарный знак № 465345 [19];
- копии материалов по купле-продаже доли в уставном капитале [20];
- письмо для ООО «Цикада» с предложением подписать лицензионный договор или заключить договор об отчуждении исключительных прав [21];
- копия решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака [22].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2013, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к тому, что С.Л. Парфенова выступает одновременно в трех лицах: как физическое лицо, одаряемое по договору дарения, как бывший директор ООО «Цикада», как представитель правообладателя, и тем самым, производит подмену и смешение прав и обязанностей сторон. Указано на то, что вопросы авторского права по договору дарения логотипа, а также выхода Парфеновой С.Л. из состава участников ООО «Цикада», увольнение с должности директора и выплата ей доли в уставном капитале не являются предметом рассмотрения в поданном возражении и выходят за рамки предъявленных требований, равно как и сведения о регистрации одноименных Обществ «Цикада» в разных регионах России. Далее в пояснениях приводится подробный анализ доводов, связанных с вопросами авторского права и требованиями добросовестности и честности в торговых делах.

К пояснениям приложены материалы [23].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.08.2011) правовая база для оценки его охраноспособности 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 пункта 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «CICADA» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализируемый товарный знак «CICADA» сходен с отличительной частью фирменного наименования ООО «Цикада», зарегистрированного Инспекцией ФНС по промышленному району г. Самары 01.09.2010 [1], т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 465345 (12.08.2011).

Сходство указанных средств индивидуализации обусловлено тем, что имеет место фонетическое сходство между обозначениями «CICADA» и «Цикада» («Cicada»). Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные слова имеют одно и то же количество букв/звуков, слогов, тождественный состав гласных и близкий состав согласных звуков. Данные слова могут отличаться только

произношением первой буквы, которая в товарном знаке, выполненном буквами латинского алфавита, может читаться по-разному, например, как «С» или «Ц». Целесообразно обратить внимание на использование лицом, подавшим возражение, в сети Интернет латинского варианта наименования организации. Так, например в справке аккредитованного регистратора доменных имен в домене RU указано, что LLC «Cicada» (ООО «Цикада») является администратором доменного имени CICADA-BAG.ru.

Учитывая, что у ООО «Цикада» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается товаров, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ: «каркасы для женских сумок; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки из кожи или кожкартона; чемоданы».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-15] показал, что ООО «Цикада» специализируется в области производства и реализации женских сумок и аксессуаров, относящихся к 18 классу МКТУ.

Таким образом, товары, производимые и реализуемые лицом, подавшим возражение, либо идентичны, либо однородны товарам, указанным в перечне 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

Производство указанных товаров под фирменным наименованием «Цикада» и маркировка продукции товарным знаком «CICADA» обуславливает возникновение представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Дополнительно следует отметить, что помимо фирменного наименования со словесным элементом «Цикада» лицо, подавшее возражение, в хозяйственной

деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовало при производстве товаров и оказании услуг по его реализации обозначение, практически тождественное товарному знаку по свидетельству № 465345 (с добавлением фоновых графических элементов), что усиливает вероятность смешения потребителем товаров.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что материалы договоров [23] не могут быть приняты во внимание, поскольку были представлены дополнительно и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (пункт 2.5 Правил ППС).

Право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее возникновения права на товарный знак по свидетельству № 465345 у правообладателя. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которому если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Необходимо отметить, что материалы [17-22], представленные правообладателем, не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.02.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465345 полностью.