

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.01.2012, поданное ООО «Центр красоты и здоровья «Велнес Таун», г. Оренбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400529, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008734867/50 произведена 08.02.2010 за №400529 на имя ООО «ЭКОПЛЮС», Москва в отношении товаров 16 и услуг 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «WELLNESS CITY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и графической части в виде прямоугольников и квадратов. Знак выполнен в белом, красном, бежевом цветовом сочетании.

В поступившем 10.01.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №400529 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак сходен с оригинальной частью фирменного наименования ООО «Центр красоты и здоровья «Велнес Таун», получившего право на данное наименование 06.04.2007 г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

– лицо, подавшее возражение обращалось в ФГУ ФИПС с заявлением о регистрации комбинированного товарного знака, содержащего словесный элемент «WELLNESS TOWN». По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании наличия сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №400529, таким образом, были нарушены права лица, подавшего возражение на правовую охрану средства индивидуализации и на использование коммерческого обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №400529 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания);
2. копия свидетельства о государственной регистрации;
3. копия устава;
4. копия Решения о назначении генерального директора;
5. копия Приказа о назначении генерального директора.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не представил отзыв по мотивам возражения и не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №400529 включает 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).

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «WELLNESS CITY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и графической части в виде прямоугольников и квадратов. Знак выполнен в белом, красном, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41, 42, 44 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400529 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием.

Исходя из представленных документов (1-5) следует, что словесный элемент «WELLNESS CITY» оспариваемого товарного знака сходен с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «Центр красоты и здоровья «Велнес Таун», получившего право на данное наименование 06.04.2007, то есть ранее до даты приоритета (06.11.2008) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте производства им товаров или оказании услуг.

В частности, уставные документы только декларируют намерения заниматься какой-

либо деятельностью.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400529 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №400529.