

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 06.07.2012, поданное ООО «Гардероб на Малой Никитской», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №415590, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009715788 с приоритетом от 03.07.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.08.2010 за №415590 на имя ООО «Консалтинговая Компания «ПРИЗМА»», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 04, 09, 16, 18, 20-23, 25, 26 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №415590 представляет собой обозначение «garderob», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В возражении от 06.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №415590 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование, сходное до степени смешения с товарным знаком «garderob», осуществляет розничную продажу товаров (одежду, кожаные сумки, ремни, обувь и т.д.) под коммерческими обозначениями «ГАРДЕРОБ», «GARDEROB», также сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- с 31.07.2008, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными имущественными авторскими правами на дизайны изображений со словом «Garderob», которые размещены на витрине магазина, на Интернет-странице www.mygarderob.ru, www.garderob-shop.ru, на этикетках к товару, на упаковках и т.п.;

- наличие вышеуказанных исключительных прав на дизайны изображений со словом «Garderob», а также наличие исключительных прав на коммерческое обозначение «Garderob» с 2008 года подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2011 по делу №А40-97463/11-26-733;

- доказательством использования коммерческого обозначения являются рекламные материалы, размещенные в журнале «Grazia» в 2008-2009 годах, а также наличие торговых площадей по адресу Москва, Малая Никитская, д.16/5 подтверждается договорами субаренды нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, от 01.07.2009, 01.10.2009 и 01.09.2010;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 14.05.2008, т.е. до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №415590

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 415590 недействительным частично.

К возражению приложены копии следующих документов:

- фотография магазина, через который осуществляется реализация товаров под коммерческим обозначением «ГАРДЕРОБ» [1];

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [2];

- копия устава ООО «Гардероб на Малой Никитской» [3];

- выписка из ЕГРЮЛ [4];
- рекламные материалы в журнале «Grazia» за 2008-2009 годы [5];
- договор поставки товара №1 от 01.09.2008 между лицом, подавшим возражение (Покупатель) и ООО «ИВМ Трейд» (Продавец) от 01.09.2008 [6];
- товарные накладные [7];
- акт сверки взаимных расчетов с ООО «ИВМ Трейд» за 2008 г. [8];
- договоры субаренды нежилого помещения [9];
- копии товарных чеков с заявлениями на возврат товаров и накладными [10];
- счет №66 от 22.10.2008 на пакеты и бирки с приложениями [11];
- оплата по счету 26 от 24.10.2008 за пакеты [12];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2011 по делу №А40-97463/11-26-733 [13];
- договоры авторского заказа и акты к ним [14];
- заключение №161/724 от 09.02.2009 [15];
- заключение №МЭКС.СНРИ-30490/ээ от 01.07.2009 [16];
- распечатка информации о владельце доменного имени www.gardepob-shop.ru [17];
- разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации [18].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 06.07.2012, однако отзыв не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты приоритета (03.07.2009) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 415590 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №415590 представляет собой словесный элемент «garderob», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [2], уставу [3] и выписке из ЕГРЮЛ [4] ООО «Гардероб на Малой Никитской» было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.05.2008. Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, которое включает в себя словесный элемент «Гардероб», обладающий фонетическим тождеством со словесным элементом «garderob», являющимся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Кроме того, из представленных лицом, подавшим возражение, документов [9] – [18] следует, что оно с 2008 года использует коммерческое обозначение «Гардероб» / «Garderob» для индивидуализации своих торговых предприятий,

расположенных по адресам: Москва, ул. Малая Никитская, д.16/5 и Москва, ул. Малая Бронная, д.13.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование и коммерческое обозначение, сходные до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, возникли ранее его даты (03.07.2009) приоритета.

Основным предметом деятельности лица, подавшего возражение, согласно материалам возражения и приложенным к нему документам [1] – [18], является розничная продажа товаров, в том числе одежды, обуви, сумок, кожаных ремней и т.д., т.е. услуги, которые относятся к 35 классу МКТУ. Именно в этой области деятельности используется лицом, подавшим возражение, его фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Вместе с тем, следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования или коммерческого обозначения в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные обозначения, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [1] – [18], не содержат никакой информации о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно производило товары 18, 25 класса МКТУ, используя для их индивидуализации свое фирменное наименование, а для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, производящего эти товары, коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №415590 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 415590.