

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 523603, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРОМАРКЕТ», Свердловская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012741029 с приоритетом от 27.11.2012 зарегистрирован 30.09.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №523603 на имя Ульяновой Анны Александровны, г.Екатеринбург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

АРОМАРКЕТ.RU

AROMARKET.RU

товарный знак «» выполнен буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем в 19.05.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 523603 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «АРОМАРКЕТ» (CLL «AROMARKET») является крупным продавцом косметики и парфюмерии премиум класса. Заявитель осуществляет торговую деятельность посредством Интернет, через интернет-магазин «АРОМАРКЕТ», расположенный по адресу в сети Интернет www.aromarket.ru, посещаемость которого на сегодняшний день составляет в среднем 80 000 просмотров в неделю;

- с целью развития торговой деятельности 01.04.2016 года заявителем была подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «АРОМАРКЕТ» (заявка № 2016710759 от 01.04.2016), являющегося частью фирменного наименования заявителя;

- товарной знак - «АРОМАРКЕТ.РУ AROMARKET.RU» и элемент фирменного наименования заявителя - «АРОМАРКЕТ»/ «AROMARKET» сходны до степени смешения;

- обозначение «аромаркет», входящее как в состав товарного знака, так и фирменного наименования заявителя, образовано путем слияния латинского слова «арома» (запах, аромат) и английского «маркет» (рынок, базар) и означает «рынок ароматов». При этом элемент товарного знака «.РУ» является слабой формантой, указывающей на принадлежность обозначения к доменным именам;

- заявитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 19.10.2009 года как ООО «Крафт», которое 26.07.2011 года было переименовано в ООО «АРОМАРКЕТ» (AROMARKET LTD), о чем была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ;

- на сегодняшний день заявитель продолжает заниматься реализацией косметики и парфюмерии через Интернет-магазин «АРОМАРКЕТ»;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, оптовая и розничная продажа], однородны деятельности заявителя;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «АРОМАРКЕТ.РУ AROMARKET.RU» по свидетельству № 523603 в отношении указанных выше услуг противоречит законодательству и является неправомерной.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 523603 в отношении услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, оптовая и розничная продажа].

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило документы (договоры, накладные, платежные документы, уставные и регистрационные документы, копии страниц Интернет - магазина), подтверждающие ведение хозяйственной деятельности.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.11.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №523603 правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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 наименований или обозначения), 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.

АРОМАРКЕТ.РУ

Оспариваемый товарный знак « **АРОМАРКЕТ.РУ** » выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что часть оспариваемого товарного знака фонетически тождественна части фирменного наименования ООО «АРОМАРКЕТ» (CLL «АРОМАРКЕТ» согласно устава и выписки из ЕГРЮЛ) лица, подавшего возражение, что очевидно.

Согласно представленным документам (устав ООО «Аромаркет» и выписка из ЕГРЮЛ) лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование 09.08.2011, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы, представленные с возражением, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, является владельцем Интернет – магазина парфюмерии, размещенного на сайте www.aromarket.ru . Указанный сайт посещают в день от 25000 до 36000 тысяч человек. Продукция, реализуемая посредством сайта, упаковывается в фирменную упаковку, на которой нанесен фирменный логотип «АРОМАРКЕТ».

Представленные платежные поручения, подтверждают, что лицом, подавшим возражение, ведется реальная деятельность по реализации парфюмерной продукции под фирменным наименованием, которое также совпадает с доменным именем и названием Интернет - магазина.

Деятельность лица, подавшего возражение, является однородной со следующими услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами, оптовая и розничная продажа]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку данные услуги направлены на продвижение товаров.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №523603 предоставлена в нарушении требований, регламентированных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, оптовая и розничная продажа], а, следовательно, коллегия не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2016, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523603 в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, оптовая и розничная продажа]».