

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 22.06.2011, поданное ООО «Шарм Дизайн», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324216, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ШАРМ SHARM» с приоритетом от 03.02.2006 по заявке № 2006702142/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2007 за № 324216 на имя ООО «МебельБест», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 03.02.2016.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШАРМ SHARM», выполненное буквами русского и латинского алфавитов. Первое слово – русское, имеющее семантическое значение, второе слово – его транслитерация буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «ШАРМ SHARM» по свидетельству № 324216 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7, а также пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон). Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает тождеством словесного элемента «ШАРМ» оспариваемого товарного знака с оригинальной частью фирменного наименования ООО «ШАРМ ДИЗАЙН», право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- датой внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» является 30.10.2002;

- основные виды деятельности ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» соответствуют видам деятельности, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Правообладатель и лицо, подавшее возражение, являются конкурентами на мебельном рынке, при этом последнее является добросовестным участником гражданского оборота и ведет свою деятельность на рынке еще с 2002 года;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя в отношении лица, оказывающего услуги в области производства мебели, так как лицо, подавшее возражение, начало вести активную деятельность в данной области задолго до даты приоритета знака (мебель и наборы мебели «Шарм-1», «Шарм-2»..., «ЕвроШарм»);

- лицо, подавшее возражение, является владельцем тождественного доменного имени (<http://sharm-design.ru>).

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

- распечатка сведений, внесенных в ЕГРЮЛ [1];
- копии листов Устава 2009 года [2];
- копии разрешительных документов: санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия [3];
- фотографии листов каталога 2007 года [4];
- копия договоров: от 25.11.2005, № 2470 от 15.12.2005, № 28 от 17.01.2006 [5];
- копии товарных накладных №№: 273, 278, 19, 163, 270 [6];
- распечатки из сети Интернет относительно доменного имени [7].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 324216 недействительным полностью.

Следует отметить, что в материалах дела имеются материалы (копии товарных накладных №№: 92, 96, 244, 386, 411, 812, 888, 895 и копия платежного поручения от 18.10.2004) [8], представленные с ранее подаваемыми тем же лицом, но не принятыми к рассмотрению возражениями.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2011, лицом, подавшим возражения, были представлены дополнительные материалы:

- копии регистрационных документов: свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, о постановке на учет в налоговом органе, информационное письмо от 14.02.2002 [9];

- копии листов Устава 2002 года [10];

- копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя ИП Аветисян Г.А. [11];

- копии отгрузочных документов: счета-фактуры, платежные поручения за 2003-2005 г.г. [12].

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 21.04.2011 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- доводы о тождестве оспариваемого товарного знака и названия продукции «Шарм-1» и т.д. или доменного имени не могут быть удовлетворены, поскольку название продукции – это видимо используемое коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, а на дату приоритета товарного знака законодательство не содержало норм, направленных на недопущение регистрации товарного знака при наличии ранних прав на коммерческое обозначение или доменное имя;

- фирменное наименование содержит организационно-правовую форму «ООО» и произвольную часть «ШАРМ ДИЗАЙН», при этом законодательство обязывает указывать на своей продукции полную информацию, в том числе полное

фирменное наименование в том виде, как оно написано в учредительных документах;

- право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмой, а лицо, подавшее возражение, не представило ни одного доказательства введения в коммерческий оборот продукции, сопровождаемой своим фирменным наименованием. Таким образом, «не доказан факт возникновения исключительного права на фирменное наименование»;

- обозначения «ШАРМ SHARM» и «ШАРМ ДИЗАЙН» не являются совпадающими во всех элементах (тождественными), поскольку имеют разный состав слов, разные шрифт, фонетику и семантику;

- для того, чтобы потребитель связал в своем восприятии фирменное наименование и производимый товар, необходимо, чтобы этот товар был введен к коммерческий оборот. Лицом, подавшим возражение, показано такое введение только в отношении диванов, кресел для отдыха и кресел-кроватей. Тогда как правообладатель производит, начиная с сентября 2003 года, только корпусную мебель, маркированную обозначением «ШАРМ»;

- терминологический анализ слова «мебель» (ГОСТ 20400-80) показывает, что вся мебель разделяется на мебель бытовую и для общественных зданий, а также мебель для хранения (корпусную), для сидения и лежания, для работы и приема и прочую мебель;

- подробный разбор каждого вида мебели приводит к выводу о том, что мягкая мебель, выпускаемая ООО «ШАРМ ДИЗАЙН», и корпусная мебель, выпускаемая ООО «МебельБест», не являются взаимозаменяемыми, а, следовательно, однородными (различаются по функциональному назначению, виду материала, технологии изготовления и сборки);

- отсутствие введения потребителя в заблуждение подтверждается также тем, что ни потребитель, ни правообладатель не могли знать о лице, подавшем возражение, и о выпускаемом им товаре в силу отсутствия каких-либо публичных сведений (например, рекламы);

- до момента возникновения спорных правоотношений существовало и в настоящее время существует множество юридических лиц, в фирменном наименовании которых имеется слово «ШАРМ» (например, мебельная фабрика «Шарм», ООО «Шарм-мебель»). Мебель с названием «ШАРМ» также выпускается различными производителями (например, спальни производства «Боровичи мебель», диваны-кровати фабрики «Скорпион», мягкая мебель фабрики «Интер-М»). Аналогичная ситуация с доменным именем: существует более 10 сайтов, имеющих доменное имя с элементом sharmdizayn в том или ином написании;

- кроме того, представленные материалы содержат несоответствие, поскольку согласно этим документам дата регистрации ООО «Шарм Дизайн» - 30.10.2002, а разрешительная документация датирована августом 2002 года.

Далее приводится подробный анализ представленных материалов на предмет их недостоверности.

В подтверждение изложенных доводов были представлены распечатки из сети Интернет [13].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 324216.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.02.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак «ШАРМ SHARM» является словесным и выполнен в две строки: на первой строке расположено слово «ШАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, на второй строке – слово «SHARM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

С материалами возражения представлены сведения [1], согласно которым запись об ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» была внесена в ЕГРЮЛ 30.10.2002.

Несмотря на то, что материалы [9-12] не могут быть приняты во внимание, поскольку были представлены дополнительно и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (пункт 2.5 Правил ППС), в них приведена информация о том, что ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» было создано 14.02.2002. При этом указана дата внесения записи (30.10.2002) и тот же основной государственный регистрационный номер (ОГРН), что и в материалах [1].

Изложенное свидетельствует о создании общества до даты 30.10.2002, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.02.2006). Учитывая, что у ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» исключительное право на фирменное наименование возникло

ранее, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимуществ на данное средство индивидуализации.

Следует отметить, что хотя приоритетным для области деятельности правообладателя является производство корпусной мебели, а для лица, подавшего возражение, - изготовление мягкой мебели, оба лица осуществляют свою деятельность на одном и том же рынке (производство мебели), т.е. являются производителями однородной продукции.

Вместе с тем, необходимо принять во внимание следующее.

Оспариваемый товарный знак «ШАРМ SHARM» и фирменное наименование ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» содержат элемент «ШАРМ». Однако товарный знак содержит также элемент «SHARM», отсутствующий в составе противопоставленного фирменного наименования, что исключает возможность рассмотрения его тождественным всему (части) фирменного наименования. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что довод возражения о нарушении требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, не может быть признан обоснованным.

Что касается соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Представленных лицом, подавшим возражение, материалов, показывающих, что ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» осуществляет производство и реализацию мебели, недостаточно для подтверждения несоответствия регистрации оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона. Так, материалы [2, 3] свидетельствуют только о том, что в рассматриваемой области существует право на фирменное наименование (Устав [2]) и осуществлена подготовка к производству мебели (санитарно-эпидемиологические заключения [3]). Кроме того, приложены материалы трех договоров (ноября, декабрь 2005 года и январь 2006 года) [5] и несколько товарных накладных, датированных 2002-2006 г.г. [6], а также единственное платежное поручение от 18.10.2004 [8], без возможности соотнесения накладных и поручения с договорами.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о подготовке к производству продукции и о разовых поставках определенным юридическим лицам

готовой продукции, что не позволяет утверждать о возможности возникновения у потребителя каких-либо ассоциаций, связывающих мебель «ШАРМ» с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не были представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение. В этой связи материалами возражения не подтверждено нарушение регистрацией оспариваемого товарного знака требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 Закона.

От лица, подавшего возражение, 08.09.2011 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- дополнительные материалы, представленные на заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2011, не были учтены членами коллегии. Однако данные материалы не меняют мотивы возражения, а только подтверждают изначальную позицию: регистрационные документы и не «новые» договоры, а добавленные к ранее представленным (накладные №№: 386, 244, 96, 92, 12, 411, 895, 888, 812);

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» уже четыре года являлось активным участником гражданского оборота;

- фирменное наименование ООО «ШАРМ ДИЗАЙН», а также название продукции (Шарм-1, Шарм-2 и т.п.) и оспариваемый товарный знак содержат тождественный элемент, благодаря которому осуществляется их запоминание потребителями;

- в результате столкновения указанных средств индивидуализации и, учитывая известность и длинную историю мебельной фабрики ООО «ШАРМ ДИЗАЙН», потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя и качества товаров. Оспариваемый товарный знак может порождать и создавать представление в сознании потребителя об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- ИП Аветисян Г.А., являясь единственным учредителем ООО «ШАРМ ДИЗАЙН», еще в 1999 году производил мебель, которую он маркировал как «ШАРМ» (сертификаты на наборы мебели для отдыха);

- на заседании коллегии было доказано введение в гражданский оборот мебельной продукции, и доказано, что в отношении единого финансового холдинга - ИП Аветисян Г.А. и ООО «ШАРМ ДИЗАЙН» продукция «Шарм» стала известна потребителю за семь лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Проанализировав изложенные доводы, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения в двух случаях:

- если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака,
- либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Как было отмечено выше, документы [9-11], а также часть документов [12] (например, накладная № 12 и все платежные поручения) отсутствовали в первоначальных материалах возражения и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Доводы особого мнения относительно введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров проанализированы в тексте заключения и не требуют дополнительной оценки.

Что касается доводов о порождении представления в сознании потребителя об определенном качестве товара или его месте происхождения, финансовом холдинге лица, подавшего возражение, с ИП Аветисян Г.А., коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные доводы отсутствовали в первоначальных материалах возражения, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие семилетнюю известность потребителю продукции «ШАРМ», производимой упомянутым холдингом.

Остальные доводы особого мнения рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В случае несогласия с решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения, законодательством (пункт 2 статьи 1248 Кодекса, пункт 4 статьи 1513 Кодекса) предусмотрено его оспаривание в суде в установленном порядке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2011, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 324216.