

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 15.11.2016, поданное ООО «ПИРОМАГиЯ», Московская обл., г.Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379136, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008715575 с приоритетом от 19.05.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2009 за №379136 на имя ООО «Восток», г. Кострома (далее – правообладатель), в отношении товаров 13 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №379136 представляет собой словесное обозначение «**ПИРОМАГИЯ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №379136 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Восток») 12.10.2016 направил в адрес лица, подавшего возражение, претензию по факту

использования товарного знака «ПИРОМАГИЯ» по свидетельству №379136, в котором, под угрозой обращения в правоохранительные органы, предлагает лицу, подавшему возражение, заключить договор на использование указанного товарного знака, полагая, что нарушаются его исключительные права;

- фирменное наименование «ПИРОМАГиЯ» у лица, подавшего возражение, возникло 15 марта 2004 года, т.е. ранее даты регистрации и даты приоритета товарного знака «ПИРОМАГИЯ»;

- с момента своего создания лицо, подавшее возражение, осуществляет торговлю пиротехническими изделиями, используя свое фирменное наименование, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, где указано, что одним из видов его деятельности является оптовая торговля промышленными химикатами, а также деятельность по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;

- фирменное наименование «ПИРОМАГиЯ» лица, подавшего возражение, фонетически тождественно и визуально сходно с оспариваемым товарным знаком «ПИРОМАГИЯ», вызывая у потребителей одинаковые ассоциации в отношении пиротехнической продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности обоих юридических лиц;

- однородность хозяйственной деятельности признается самим правообладателем, что подтверждается претензией, направленной в адрес лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379136 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [1];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет [2];
- копия Устава [3];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПИРОМАГиЯ» [4];

- копия решения учредителя [5];
- копия претензии [6];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток» [7];
- договор поставки от 05.01.2016 и товарные накладные к нему от 11.01.2016 и от 07.06.2016 [8];
- договор поставки от 27.11.2014 и товарная накладная от 11.01.2016 [9];
- договор поставки от 05.03.2014, товарные накладные, счета-фактуры от 20.06.2014 [10];
- договор поставки от 11.11.2014 и товарные накладные от 17.12.2014 и от 11.11.2014 [11];
- договор поставки от 15.05.2014 и товарные накладные от 15.05.2014 и от 17.12.2014 [12];
- договор поставки №3П-14 и счета-фактуры от 09.12.2014, 20.11.2014, 24.03.2015 [13];
- договор поставки №89 от 07.08.2015 и счета-фактуры от 02.12.2015, 06.09.2015, 06.11.2015 [14];
- договор поставки №ЮТ-150 от 15.09.2015 и товарная накладная от 16.09.2015 [15];
- договор купли-продажи №24-11/15-02 от 20.11.2015 и товарная накладная от 24.11.2015 [16];
- договор поставки №3-023 от 24.11.2015 и товарная накладная от 27.11.2015 [17];
- договор поставки от 17.02.2016 [18];
- налоговые декларации [19].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения и привел следующие аргументы:

- правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрирован как многопрофильное предприятие в ЕГРЮЛ 10.07.1995 и ведет свою предпринимательскую деятельность по проведению фейерверков и реализации

пиротехнических изделий гражданского и промышленного назначения под обозначением «Студия «Пиромания» с 2000 года;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации правообладатель в 2001 году получил лицензию на осуществление деятельности по распространению пиротехнических изделий 4-5 классов опасности, в том числе на проведение фейерверков, после чего им было заключено большое количество договоров на проведение фейерверков в различных городах России, в том числе с администрацией городов;

- следствием огромной работы и положительных отзывов о работе студии стала известность коммерческого обозначения «Студия «Пиромания», в том числе за пределами Костромы;

- коммерческое обозначение «Пиромания» широко рекламировалось посредством размещения в рекламных объявлениях на телевидении, радио и печатных СМИ;

- коммерческое обозначение используется на фирменных бланках, форменной одежде, в рекламе, при реализации товаров пиротехнического назначения, а также при оказании услуг по проведению пиро-шоу;

- регистрация товарного знака по свидетельству №379136 была произведена правообладателем для сохранения и защиты своих достижений в области пиротехнического искусства, а также деловой репутации;

- обращение правообладателя к лицу, подавшему возражение, с требованием прекратить незаконное и несогласованное использование товарного знака «ПИРОМАНИЯ» обусловлено необходимостью отстоять свои исключительные права на товарный знак, не вводить данными действиями потребителя в заблуждение и не наносить ущерб деловой репутации ООО «Восток»;

- правообладатель неоднократно обращался с претензией к лицу, подавшему возражение, однако они оставались без внимания, последняя претензия была направлена 12 октября 2016 года;

- правообладатель полагает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379136 стоит расценивать как единственную возможность избежать наложения серьезных мер взыскания за

нарушение исключительных прав ООО «Восток» на товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- фото от 1 сентября 2000 года [20];
- копия лицензии РПИ-0054 от 01 августа 2001 г. [21];
- копии договоров от 10.12.2001, 13.12.2001, 20.12.2001, 13.08.2002, 19.12.2002 [22];
- образец форменной одежды и разработанный логотип [23];
- копия договора с МП «Редакция газеты «Комсомольские ведомости» от 26.09.2002 [24];
- копия договора с газетой «Из рук в руки» от 12.09.2002 [25];
- образцы рекламных макетов [26];
- копия диплома от 2007г. [27];
- копия благодарственного письма [28];
- копия договора поставки от 09.05.2002 [29];
- копия претензии от 12.10.2016 [30];
- копия выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 12.12.2016 о юридическом лице ООО «Восток» [31];
- протокол заседания совета учредителей ООО «Восток» от 14.08.2000, изменения и дополнения в учредительные документы ООО «Восток» от 14.08.2000 [32];
- копия приказа №15 от 28.10.2000 [33].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.05.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 №379136 представляет собой словесное обозначение «ПИРОМАГИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно представленным учредительным документам [1] - [4] ООО «ПИРОМАГИЯ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15 марта 2004 года. Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, обладающее фонетическим тождеством со словесным элементом «ПИРОМАГИЯ», являющимся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло ранее его даты (19.05.2008) приоритета.

Основным предметом деятельности лица, подавшего возражение, согласно материалам возражения и приложенным к нему документам [1] – [19], является розничная и оптовая торговля товарами народного потребления, в том числе пиротехническими изделиями, т.е. услуга, которая относится к 35 классу МКТУ.

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 в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные обозначения, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев.

Представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки [8] – [18], иллюстрирующие его деятельность по реализации пиротехнических изделий, относятся к 2014 – 2016 годам, т.е. к периоду времени значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом эти документы не содержат никакой информации о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно производило товары, включенные в 13 класс МКТУ, и оказывало услуги третьим лицам, включенные в 35, 41, 42 классы МКТУ оспариваемой регистрации, используя для их индивидуализации свое фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем, в своем отзыве правообладатель указывает, что, обладая лицензией на распространение пиротехнических изделий, приобретение, хранение и торговлю пиротехническими изделиями, организацию и проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий [21], с 2000 года он использует в своей деятельности коммерческое наименование «Студия «Пиромагия», которое присутствует на документации, приложенной к отзыву, в частности, на бланках договоров [22], заключенных в 2001 – 2002 годах, на фирменной одежде [23], в рекламных материалах [26], при реализации товаров пиротехнического назначения и при оказании услуг по проведению пиротехнических шоу.

Таким образом, коллегия полагает, что доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №379136 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 13 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ не подтверждены приложенными к нему материалами.

По завершении рассмотрения возражения от представителя лица, подавшего возражение, 17.01.2017 поступило обращение, доводы которого сводятся к тому, что при проведении коллегии была нарушена процедура рассмотрения возражения, что выразилось в отказе удовлетворить его просьбу о переносе даты заседания коллегии в целях ознакомления с документами, приложенными к отзыву правообладателя, в связи с тем, что эти материалы поступили 15.12.2016, т.е. накануне заседания коллегии, состоявшегося 16.12.2016.

Кроме того, по мнению представителя лица, подавшего возражение, нарушение процедуры рассмотрения выразилось в том, что к отзыву правообладателя не был приложен подлинник доверенности на представление его интересов, а копия доверенности не наделяла патентного поверенного правом на участие в рассмотрении возражения, подписания отзыва и документов в качестве правовой аргументации своих доводов.

Представитель лица, подавшего возражение, также указал на односторонность рассмотрения дела, что привело к нарушению прав ООО «ПИРОМАГиЯ», поскольку коллегия не предоставила возможность лицу, подавшему возражение, представить дополнительные доказательства в обоснование своих доводов, при этом основные положения этих доводов также приведены в обращении.

По существу изложенных доводов коллегия отмечает следующее.

Коллегия сочла нецелесообразным перенос заседания коллегии, поскольку основными документами, на которых базируется данное заключение, являются документы, приложенные к возражению. При этом коллегия исходила из положений пункта 2.5 Правил ППС, согласно которым возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной. Дополнительные материалы считаются изменяющими

упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Рассмотрение возражения проходило в режиме видеоконференции, в которой участвовал директор ООО «Восток», имеющий право выступать от имени правообладателя. Что касается объема полномочий, указанных в доверенности на представление интересов правообладателя, то они прописаны в общем виде и не исключают права на участие в рассмотрении данного возражения и подписания отзыва на него.

Содержащиеся в обращении основные мотивы возражения рассмотрены в данном заключении и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379136.