

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2018, поданное АО «Торговый Комплекс Горизонт», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №377795, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «  » по свидетельству №377795 с приоритетом от 09.11.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2009 по заявке №2007734777 на имя ЗАО «Горизонт», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №377795 продлен до 09.11.2027.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.01.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №377795 в отношении услуг 35 класса МКТУ произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче данного возражения, поскольку, являясь правообладателем серии товарных знаков (свидетельства №№353589, 622854, 622855), используемых в аналогичной деятельности, подало новые заявки на регистрацию товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ,

которые являются продолжением указанной серии, при этом оспариваемый товарный знак препятствует этой регистрации в части услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, включающими словесный элемент «ГОРИЗОНТ», занимающий доминирующее положение и объединяющий эти регистрации в серию знаков;

- лицо, подавшее возражение, ввело в коммерческий оборот обозначение



, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, ранее даты его приоритета, в том числе, для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения сравниваемых знаков обусловлено фонетическим, семантическим и графическим сходством, а также однородностью услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки;

- лицо, подавшее возражение, активно использует в своей коммерческой деятельности обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, которые активно используются лицом, подавшим возражение;

- факт возникновения исключительного права на фирменное наименование подтверждается сведениями, внесенными в ЕГРЮЛ, а факт использования данных средств индивидуализации подтверждается материалами, приложенными к возражению.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377795 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице АО "Торговый

Комплекс Горизонт" [1];

- выписки с сайта Роспатента [2];
- рекламный буклет за осень 2007 года [3];
- договоры № 13\03\02 от 13.03.2006, №15\08 от 15.08.2007, №24/10 от 24.10.2005 с приложениями [4];
- дополнительное соглашение к договору аренды от 16.04.2004 [5];
- копия журнала Life&Style за 2012 г. [6];
- рекламные материалы [7];
- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 23.12.2009 [8];
- акты приемки-сдачи выполненных работ от 25.12.2006 и от 22.05.2004 [9];
- постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2007 г. № Ф08-8130/07 по делу № А53-10729/2006-С4-41 [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- правообладатель товарного знака работает на рынке войлочных изделий и нетканых материалов и использует товарный знак по свидетельству №377795 при маркировке производимой продукции;
- правообладатель обладает исключительным правом на товарные знаки, включающие в свой состав, в том числе, словесный элемент «Горизонт»;
- сравниваемые товарные знаки имеют различное композиционное расположение словесного элемента «Горизонт» и различаются цветовой гаммой;
- в возражении не представлено доказательств введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и однородности услуг, в отношении которых используется обозначение лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 377795.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках [11];
- фотографии выпускаемой продукции правообладателя [12];

- договор-счет №336 от 17.11.2016 об изготовлении печатной продукции с приложенными образцами [13].

Лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения, в которых указало на то, что деятельность торгового центра (торгового комплекса) неразрывно связана с такими услугами как сдача в аренду помещений, предназначенных для осуществления торговли, продвижение товаров для третьих лиц, демонстрация товаров, реклама магазинов, т.е. однородна услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указало на то, что правообладатель не представил доказательств использования оспариваемого товарного знака ранее, чем лицо, подавшее возражение. Товарные знаки правообладателя по свидетельствам №№183941, 115745 являются изобразительными, товарный знак по свидетельству №192562 прекратил действие, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание. В качестве заинтересованности лицо, подавшее возражение, представляет документы об осуществлении им деятельности торгового центра по продвижению товаров и рекламу, как самого торгового центра, так и магазинов, находящихся в торговом центре, сдачу в аренду помещений для розничной торговли товарами различного назначения, которые однородны услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, торговля оптовая и розничная, реклама, демонстрация товаров, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

К пояснениям приложены копии договоров аренды от 06.03.2007 и от 12.02.2007 [14].

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил пояснения на доводы лица, подавшего возражение, в которых приведено следующее. Правообладателем представлены документальные доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ задолго до даты

приоритета (07.11.2006) товарного знака  по свидетельству №353589, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Фирменное наименование правообладателя и оспариваемый товарный знак

широко известны на всей территории Российской Федерации, в то время как



обозначение используется лицом, подавшим возражение, только в городе Ростове-на-Дону, на более узкой географической территории, следовательно, круг потребителей услуг является различным.

Существование до даты приоритета оспариваемого товарного знака иного производителя товаров аналогичной продукции, являющегося правообладателем сходного товарного знака, само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Правообладателем оспариваемого товарного знака представлены следующие материалы:

- письмо префекта ЮАО №01-41-1073 от 29.09.1999 [15];
- письмо Первого заместителя начальника Управления правительства Москвы по делам наружной рекламы №915/2001 от 13.06.2001 [16];
- договоры оказания услуг №6/09 от 26.09.2007, 11 от 16.10.2006, №P2104-1 от 21.04.2006 [17];
- договоры аренды нежилых помещений б/н от 01.01.2003, №20 от 26.03.2003, №45 от 01.07.2003, №63 от 16.08.2004, №21 от 26.02.2004, №271 от 21.10.2005, №273 от 21.10.2005, №111 от 01.12.2017, №119 от 27.12.2017 [18];
- скриншоты с интернет-сайта <http://www.gorizont.org/>, <http://itgorizont.wixsite.com/gorizont> [19];
- выписка из ЕГРЮЛ по НУК МУЗЕЙ «Русский валенки» [20];
- фотоматериалы, почетные грамоты, дипломы, сертификаты [21];
- письмо Бутусова Д.А. от 21.06.2018, журнал «ОКТОПУС» 1999, фотоматериалы [22];
- договоры поставки №95 от 01.08.2006, №33/1 от 24.04.2017, договор купли-продажи №14/09 от 01.01.2009 [23];
- письмо ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» от 01.08.2018 [24].

Лицо, подавшее возражение, считает, что часть представленных правообладателем документов подтверждают оказание им услуг 36 класса МКТУ «аренда помещений», остальная часть документов не относится к существу рассматриваемого возражения и не доказывает, что правообладатель оказывает услуг

35 класса МКТУ «реклама».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (09.11.2007) оспариваемого товарного знака по свидетельству №377795 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 абзацем 2 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, 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 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.

Коллегия обращает внимание на то, что правовая база, действующая на дату приоритета оспариваемого товарного знака (09.11.2007), не содержала в себе нормы, касающейся соотношения прав на товарный знак и коммерческое обозначение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №377795 представляет собой

комбинированное обозначение «», содержащее два словесных элемента «Горизонт» и «GORIZONT», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов, между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «Г». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем и белом цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе торговля оптовая и розничная; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, коллегия установила следующее.

Сам по себе товарный знак «» не несет каких-либо указаний, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров и лицом, оказывающим услуги, основанной на его предшествующем опыте.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающим услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у

потребителей стойкой ассоциативной связи между указанными услугами, оказываемыми под оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение.

Из материалов возражения следует, что основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительным видом деятельности является торговая деятельность.

Из всего объема документов, приложенных к возражению, подтверждением деятельности лица, подавшего возражение, по продвижению товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака является рекламный буклет [3], подписанный в печать 12.09.2007 (№6, осень 2007 года), содержащий информацию о



товарах, реализуемых в торговом центре. Кроме того, представлены договоры [4] и документы, подтверждающие исполнение этих



договоров [9], на изготовление и монтаж световых вывесок, а также дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 30.01.2004 и договоры аренды нежилого помещения [14].

Никаких иных документов, подтверждающих деятельность лица, подавшего возражение, по оказанию услуг, связанных с продвижением товаров, оказываемых третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлено.

Вместе с тем, незначительное время, прошедшее между датой оказания документально подтвержденных услуг по продвижению товаров (сентябрь 2007), и датой приоритета оспариваемого товарного знака (09.11.2007), не дает оснований для вывода о том, что за это время у российского потребителя могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, при этом из материалов возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ГОРИЗОНТ» для оказания услуг 35 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, помимо г. Ростов-на-Дону, на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия не имеет достаточных оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета воспринимался российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации только одного (единственного) лица – лица, подавшего возражение. Отсутствуют документы (например, результаты социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака породить у российских потребителей не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Соответственно, данный довод возражения, не подтвержден представленными документами, что не позволяет признать его убедительным.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегией установлено следующее.

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, т.е. обладать полным сходством с частью фирменного наименования («Горизонт») лица, подавшего возражение, вместе с тем, поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнение на тождество оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, проводится по словесному элементу «Горизонт», фонетическое и семантическое тождество которого с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, очевидно.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] лицо, подавшее возражение, создано в качестве юридического лица 21.11.2003.

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.11.2007).

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [3] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги, связанные с рекламой и продвижением товаров, в частности, одежды.

Вывод об однородности услуг по продвижению товаров, которые оказывались под фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе торговля оптовая и розничная; реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», включенных в перечень оспариваемой регистрации, обусловлен принадлежностью их к родовой группе услуг, связанных с продвижением товаров для третьих лиц, одинаковым назначением и кругом потребителей, а также одинаковыми условиями оказания этих услуг через торговые предприятия (магазины и торговые центры).

Тем не менее, представленные правообладателем товарного знака документы [21, 22, 24] свидетельствуют о том, что правообладатель под своим фирменным наименованием ЗАО «Горизонт», право на которое у него возникло с 04.09.1992 года, то есть задолго до даты регистрации фирменного наименования лица, подавшего возражение, и даты приоритета оспариваемого товарного знака, оказывало услуги по продвижению и рекламе товаров для третьих лиц.

Следовательно, оспариваемый товарный знак включает в свой состав часть фирменного наименования правообладателя, право на которое у него возникло ранее, чем у лица, подавшего возражение.

Следует указать, что согласно пункту 6 статьи 1251 Кодекса установлено, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права на противопоставленное фирменное наименование.

Учитывая изложенное, коллегией сделан вывод о том, что основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №377795.