

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 20.11.2012, поданное ЗАО «Плаза», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466178, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011717209/50 произведена 10.07.2012 за №466178 на имя ООО «Гранд Сервис Билдинг», Москва в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «WEST PLAZA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 04.12.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №466178 оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на товарный знак «plaza» по свидетельству № 159181 с приоритетом от 06.08.1996, охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 10, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;

– оспариваемый товарный знак по свидетельству №466178 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №159181 по графическому, фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений;

– товарный знак «plaza» по свидетельству №159181 был полностью и без изменений заимствован ООО «Гранд Сервис Билдинг» для регистрации своего словесного товарного знака «WEST PLAZA» по свидетельству №466178;

– ЗАО «Плаза» не давало своего согласия в смысле положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса ни в какой форме на использование принадлежащего ему словесного товарного знака «plaza» для регистрации словесного обозначения «WEST PLAZA» в качестве товарного знака на имя ООО «Гранд Сервис Билдинг»;

– услуги «маркетинг», содержащиеся в регистрации №159181, и услуги «исследования в области маркетинга», которые указаны в свидетельстве №466178, следует признать однородными, поскольку маркетинговые исследования входят в процесс маркетинговой деятельности и являются ее составной частью;

– услуги, связанные с рекламной деятельностью, указанные в перечне 35 класса МКТУ товарного знака «WEST PLAZA» по свидетельству №466178, являются однородными услугой «реклама», в отношении которой был зарегистрирован товарный знак «plaza» по свидетельству №159181, поскольку все указанные услуги направлены на достижение одного результата - распространение рекламной информации и характеризуют способы достижения этого результата;

– указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №466178 и №159181, услуги, связанные с торговой, рекламной и маркетинговой деятельностью, являются однородными, поскольку они относятся к одному и тому же роду и виду, а также направлены на один и тот же круг потребителей;

– оспариваемый товарный знак включает в себя элемент «PLAZA», который является транслитерацией словесного элемента «Плаза» - фирменного наименования ЗАО «Плаза», то есть товарный знак по свидетельству №466178 «WEST PLAZA» и фирменное наименование ЗАО «Плаза» являются сходными до степени смешения;

– услуги, которые планирует оказывать ООО «Гранд Сервис Билдинг» под товарным знаком «WEST PLAZA», являются однородными услугой, оказываемой ЗАО «Плаза», что может привести потребителей в заблуждение относительно производителя услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №466178 недействительной в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Плаза» № 119308 от 08.08.2000.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем товарного знака по свидетельству №159181 на момент подписания возражения - 20.11.2012, его поступления в Роспатент - 04.12.2012 и принятии его к рассмотрению - 05.03.2013 является компания «Дистрибьютед Системе ЛТД» (адрес: Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, а/я 3469), согласно договору отчуждения № РД0112990 от 13.11.2012г. Таким образом, ЗАО «Плаза» не является заинтересованным лицом в подаче данного возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- согласно официальным данным, 25.12.2008 из ЗАО «Плаза» было выделено ЗАО «Санкт-Петербургский амортизаторный завод «Плаза» (ЗАО СПАЗ «Плаза»), которому были переданы все производственные, материальные и нематериальные активы лица, подавшего возражение;

- до настоящего времени завод «Плаза» производит продукцию под товарным знаком «plaza» по свидетельству №159181 и оказывает третьим лицам соответствующие услуги 35 класса МКТУ «реклама, маркетинг» под частью своего фирменного наименования «Плаза» и товарным знаком по свидетельству №159181, следовательно, исключительные права лица, подавшего возражение на фирменное наименование «Плаза» не подтверждены надлежащим образом;

- доказательства деятельности до даты приоритета оспариваемой регистрации, в материалах возражения отсутствуют, в связи с чем, вывод об однородности услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №466178 и хозяйственной (предпринимательской) деятельности ЗАО «Плаза», сделать невозможно;

- доминирующим элементом товарного знака по свидетельству №466178 является словесное обозначение «WEST», которое по фонетическому и семантическому признакам не имеет ничего общего с товарным знаком по свидетельству №159181, поскольку обозначение «PLAZA» имеет низкую различительную способность, выступая как дополнительная часть многих товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений в виде словосочетаний, следовательно, товарный знак по свидетельству №466178 «WEST PLAZA» и обозначение «plaza» («плаза») нельзя признать сходными до

степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства.

К отзыву были приложены следующие документы:

1. Сведения из ЕГРЮЛ от 02.04.2013г. по ЗАО «Плаза» (г. Санкт-Петербург);
2. Публикация товарного знака № 159181;
3. Сведения из ЕГРЮЛ от 02.04.2013г. по ЗАО «СПАЗ «Плаза» (г. Санкт-Петербург);
4. Инвентаризационная Опись Активов и Пассивов от 30.09.2008г.;
5. Данные с сайта www.plaza.spb.ru;
6. Компьютерный поиск обозначений «Плаза Plaza» от 25.10.2013г.;
7. Публикация товарного знака № 359300;
8. Поиск по части фирменных наименований «Плаза» от 02.04.2013г.;
9. Бухгалтерский Баланс ЗАО «Плаза» за 2010г. (выдержка);
10. Бухгалтерский Баланс ЗАО «Плаза» за 2011г. (выдержка).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 20.11.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466178.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №400529 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «WEST PLAZA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №159181 является словесным «PLAZA», выполненным буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 10, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Рассматриваемое возражение было подано ЗАО «Плаза», тогда как владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству №159181 в настоящее время является Дистрибьютед Системс ЛТД, Британские Виргинские острова.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пунктом 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам, заинтересованным лицом. Заинтересованным лицом, в данном случае, является владелец исключительных прав на товарный знак № 159181 на дату (05.03.2013) принятия возражения к рассмотрению.

Правообладателем товарного знака № 159181 на момент принятия его к рассмотрению является компания «Дистрибьютед Системс ЛТД» (адрес: Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, а/я 3469), согласно Договору отчуждения № РД0112990 от 13.11.2012г.

Таким образом, ЗАО «Плаза» не является заинтересованным лицом в подаче данного возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №466178 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически

тождественный элемент «PLAZA» («PLAZA» - площадь; открытая площадка). Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «WEST», придающий ему отличные от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «WEST» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании оспариваемого товарного знака по сравнению с обычным словом «PLAZA». Кроме того, слово «WEST» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя.

Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке элемента «WEST» («WEST» – «запад; западная часть»), который придает словесному элементу «PLAZA» другую смысловую окраску.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Кроме того, необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «PLAZA» в каком-либо товарном знаке в отношении услуг 35 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении услуг 35 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «PLAZA» - «DAEWOO PLAZA» (св-во № 142122, владелец Дэу Корпорейшн, Сеул); «DON- PLAZA» (св-во № 291137, владелец Бекаерт Лимитед, Тропик Айл Билдинг, Бритиш Вирджин Айлэндс); «AMATA PLAZA» (св-во № 301819, владелец ООО «Торговый дом «Амата», г. Липецк); «ARKADIA PLAZA» (св-во № 308350, владелец АО «ТОБТИМ Международные центры торговли» Москва); «AMBER PLAZA» (св-во № 311693, владелец Международная Коммерческая Компания «Литниум Инвестментс

Лимитед», Британские Виргинские острова); «CAPITAL PLAZA» (св-во № 314649, владелец ООО «КАПИТАЛ ГРУП», Москва) и др.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №466178 произведена с нарушением положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из представленных документов (1) следует, что в оспариваемый товарный знак «WEST PLAZA» входит оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение – ЗАО «Плаза».

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Плаза».

Лицом, подавшим возражение, было представлено свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Плаза Плюс» от 08.08.2000, как правопреемника с 20.10.1994 ЗАО «Фирма «Плаза».

Однако, в материалах возражения отсутствует взаимосвязь лица, подавшего возражение с ЗАО «Плаза Плюс», следовательно, указанное свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Плаза Плюс» от 08.08.2000, не имеет отношение к лицу, подавшему возражение.

В связи с изложенным, невозможно установить дату возникновения права на фирменное наименование – ЗАО «Плаза».

Кроме того, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания услуг.

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466178 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.11.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466178.