

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 21.02.2013. Данное возражение подано ООО «Компания «Швейный Мир», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2011733057, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011733057 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «ШВЕЙНЫЙ МИР» была подана на имя заявителя 07.10.2011 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2011733057 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение воспроизводит используемое длительное время на территории Российской Федерации компанией «Торговый Дом Швейных машин» обозначение «ШВЕЙНЫЙ МИР» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно организации, оказывающей услуги.

В палату по патентным спорам 21.02.2013 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733057, доводы которого сводятся к следующему:

- эксперт ошибочно полагает, что заявленное обозначение воспроизводит утратившее правовую охрану обозначение «ШВЕЙНЫЙ МИР», используемое длительное время на территории Российской Федерации компанией «Торговый Дом Швейных машин» для маркировки однородных услуг 35 класса МКТУ. Правовая охрана знака № 233799 истекла 23.08.2011;

- компания «Торговый Дом Швейных машин» не воспользовалась правом продлить свой товарный знак, что однозначно может свидетельствовать о его малозначительности для правообладателя;

- при подаче заявки никаких действующих товарных знаков, сходных с заявленным обозначением, выявлено не было. Заявитель воспользовался своим правом на регистрацию товарного знака и получил приоритетное право на его регистрацию;

- естественно, что любая фирма, работающая на рынке длительное время под каким-либо знаком, обретает определенную известность, но закон не предусматривает каких-либо преференций на этот счет. Введение в заблуждение на основании только того, что организация долгое время работает на рынке, не может быть основанием для отказа, поскольку законом установлены конкретные сроки действия исключительного права на товарный знак;

- заявленное обозначение «ШВЕЙНЫЙ МИР» является фирменным наименованием заявителя, которое внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с 06.12.2002 года, а утративший правовую охрану товарный знак «ШВЕЙНЫЙ МИР», ранее принадлежавший компании «Торговый Дом Швейных машин», не является, и никогда не являлся их фирменным наименованием;

- на сайте компании «Торговый Дом Швейных машин» рядом с обозначением «Швейный мир» присутствует знак ®, что является нарушением п. 2.3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака». Присутствие знака ® на незарегистрированном обозначении также нарушает норму ст. 1485 ГК РФ «Знак охраны товарного знака»;

- заявитель с 2002 года по сей день занимается продажей швейной техники, швейных принадлежностей и фурнитуры. Каким образом знак «ШВЕЙНЫЙ МИР» будет вводить в заблуждение потребителей не понятно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка с сайта компании «Торговый Дом Швейных машин» [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2013, заявителем были представлены дополнительные материалы [2], касающиеся его деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.10.2011) заявки № 2011733057 на регистрацию знака обслуживания 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит словесный элемент «ШВЕЙНЫЙ МИР», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и стилизованные изображения пуговиц, выполненные слева и справа от словесного элемента. Правовая охрана обозначению испрашивается в бирюзовом и желтом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров, изучение рынка, менеджмент в сфере бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, радиореклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, распространение образцов, расклейка афиш, оформление витрин, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит обозначение «ШВЕЙНЫЙ МИР», используемое ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин» для маркировки услуг по продвижению и реализации швейного оборудования, запасных частей и аксессуаров (см., например, сайты <http://www.sewing-world.ru/>, http://www.minimum-price.ru/shops/sewing_world/, <http://www.homepage.ru/places/191456-shveynyi-mir> и др.).

ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин» - крупная российская компания (сеть магазинов оборудования и товаров для шитья и рукоделия), основным видом деятельности которого является продвижение и реализация большого ассортимента швейных и вышивальных машин, оверлоков, вязального оборудования, а также разнообразных аксессуаров к технике. Также, в магазинах можно приобрести также множество других товаров для шитья и рукоделия: нитки для шитья и вышивания, пряжу и спицы, портновские ножницы и иглы, наборы для вышивания, молнии, пуговицы и прочие застёжки, шкатулки для рукоделия, тесьму, ленты, шнуры и флизелины, журналы и книги и многое другое.

Все машины отличаются высоким качеством и надежностью, что позволяет им работать в течение многих лет. Отличную возможность сэкономить предоставляет

дисконт-центр «Швейный Мир Эконом», который проводит распродажу швейного оборудования и других товаров по низким ценам (уцененные товары).

Сеть супермаркетов имеет более 150 магазинов по России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Казахстане.

В своей деятельности компания использует обозначения:



и другие.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое российской компанией в отношении одних и тех же услуг, относящихся к рекламе и продвижению товаров в области шитья и рукоделия.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и известным производителем услуг – ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин», в то время как заявителем является иное юридическое лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что наличие или отсутствие при осуществлении деятельности какой-либо компании использования зарегистрированного товарного знака или незарегистрированного обозначения определяется каждой конкретной компанией в соответствии с собственными целями и задачами. При этом отсутствие ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин» на российском рынке и его незаинтересованность в обозначении «ШВЕЙНЫЙ МИР» заявителем не доказаны. Напротив, на подавляющем большинстве сайтов в сети Интернет, имеющих отношение к швейному оборудованию, упоминается сеть швейных супермаркетов – «Торговый Дом Швейных Машин».

Коллегия палаты по патентным спорам также обращает внимание, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, приобретая товары ООО «Компания «Швейный мир», может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, под названием «ШВЕЙНЫЙ МИР».

Что касается довода заявителя о том, что ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин» использует знак ® при отсутствии зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания), чем нарушает положения действующего законодательства, то данный довод не может быть признан убедительным, поскольку не относится к существу рассматриваемого спора и не опровергает вышеуказанные аргументы коллегии палаты по патентным спорам.

Также, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заключении экспертизы отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации знака обслуживания по сходству с ранее зарегистрированным товарным знаком (пункт 7 статьи 1483 Кодекса), как и основание по наличию сходного или тождественного фирменного наименования иного юридического лица (пункт 8 статьи 1483 Кодекса). В этой связи не ясны доводы возражения относительно наличия утратившего правовую охрану товарного знака ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин», так и преимущества фирменного наименования заявителя.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что довод заявителя об осуществлении на данном рынке деятельности (более 11 лет), не может быть признан убедительным в силу следующего. Согласно представленным материалам [1-2] в 2004 году была заказана радио- и телереклама. При этом материалы не позволяют установить, рекламу каких услуг и под каким обозначением заказывал и осуществлял заявитель. Материалов, касающихся оказания заявителем услуг в области продвижения и реализации швейного оборудования, не представлено.

При этом необходимо указать, что, действительно, правовая охрана товарного



знака по свидетельству № 233799 (швейный мир) истекла. Однако, приоритет данного знака 23.08.2001, что косвенным образом свидетельствует о наличии в 2001 году на рынке хозяйствующих субъектов, осуществляющих продвижение и реализацию швейного оборудования, компании ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин» с обозначением, включающим словесный элемент «ШВЕЙНЫЙ МИР».

В этой связи целесообразно отметить положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которым если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

От заявителя 27.09.2013 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- при экспертизе проверяются действующие товарные знаки, а не сайты, которые не могут быть противопоставлены, так же как и наличие у третьего лица зарегистрированного доменного имени, сходного с заявленным обозначением не дает основания для решения об отказе в государственной регистрации;

- покупатель оценивает качество товара, а не собственника, поскольку 35 класс – это услуги, т.е. не производство, а торговля товарами, поэтому трудно толковать введение в заблуждение. Заявитель также присутствует на рынке более 11 лет и, на основании каких документов или домыслов, был сделан вывод о том, что заявитель оказывает услуги хуже, не ясно;

- относительно наличия магазинов по всей России, дана ссылка на статью 10 Закона «О защите конкуренции», согласно которой доминирующее положение компании на рынке не имеет преимущественного права и существенного значения в рассматриваемой ситуации и не может быть основанием для отказа в регистрации.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что, как было указано выше, в заключении экспертизы указано только одно основание для отказа в государственной регистрации (пункт 3 статьи 1483 Кодекса), при этом сайты из сети Интернет были приведены в качестве ссылки на источник информации о ЗАО «Торговый Дом Швейных Машин». Противопоставления какого-либо доменного имени в заключении экспертизы не выявлено.

Указание на сеть супермаркетов (более 150 магазинов) и Интернет-магазин иллюстрирует степень информированности потребителей о деятельности компании, маркирующей свои услуги обозначением «ШВЕЙНЫЙ МИР».

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2012.