

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, рассмотрела возражение от 02.12.2010, поданное ООО «Компания «Орби», г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ORBY» по свидетельству №396343, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ORBY» по заявке №2008701583/50 с приоритетом от 24.01.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2009 за №396343 на имя ООО «БРЭНД», г. Кострома (далее - правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №396343 представляет собой словесное обозначение «ORBY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №396343 произведена с нарушением требований пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение (ООО «Компания «Орби»), сокращенное наименование которого на английском языке «Orby», согласно Уставу, совпадает с оспариваемым

товарным знаком, как юридическое лицо было зарегистрировано 23.07.2004, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Фактическая деятельность компании включает в себя торговую деятельность, что отражено в Уставе компании и на сайте Интернет www.orby.ru., который был зарегистрирован 04.06.2003, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Под коммерческим обозначением «ORBY» было открыто 70 магазинов детской одежды в 48 городах России, деятельность которых представляет собой снабженческие услуги и услуги розничной продажи, относящиеся к 35 классу МКТУ.

Принимая во внимание тот факт, что лицо, подавшее возражение, приобрело известность до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке как производитель и продавец детской одежды, реализуемой в сети собственных фирменных магазинов «ORBY», оспариваемый товарный знак, зарегистрированный на имя иного лица в отношении услуг 35 класса МКТУ (*обслуживание покупателей; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе, услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*) способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396343 недействительным в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- документы о регистрации ООО «Орби» (устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) [1];
- договор коммерческой концессии №1/Кц-05 от 15.12.2005[2];

- документы о регистрации ООО «ППО «Орбита» (устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) [3];

- договор аренды нежилых помещений №1/АНИ от 01.04.2006 между собственником ООО «Орби» и арендатором ООО «ППО «Орбита» и договоры аренды нежилых помещений, занимаемых компанией ООО «ППО «Орбита», уведомления о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации обособленных подразделений [4];

- фотографии магазинов, с указанием адреса местонахождения [5];

- договоры на размещение рекламы в печатных изданиях в сети Интернет для ООО «ППО «Орбита», договоры на оказание услуг по распространению видеоинформации на транспортных средствах, договоры на изготовление печатной продукции скопия договора №21.02 от 17.05.2002 на поставку продукции, маркированной обозначением ORBY, заключенного между поставщиком в лице ООО «Вега - ГАЗ» и ООО «Севергазпром», с приложениями на 8л.[6];

- договор на абонентское обслуживание сайта www.orby.ru и фотография сайта [7];

- договоры на участие в выставках ООО «ППО «Орбита», дипломы за участие в конкурсах[8];

- каталоги одежды, представленной в магазинах «Orby» и на сайте www.orby.ru в Интернет-магазине [9];

- договор на изготовление пластиковых карт с логотипом «Orby» для фирменных магазинов [10];

- справки – отчеты кассиров – операционистов о торговой выручке за день по двум магазинам (ТЦ «Пражский пассаж», ТЦ «Рамстор Марьяна Роща») [11];

- статьи и реклама в прессе [12];

- договоры с дилерами ООО «ППО «Орбита» на поставку продукции 9л.[13];

- договоры коммерческой субконцессии [14].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 02.12.2010, однако отзыва не представил и на заседании коллегии устно выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 396343 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 3(1) статьи 1483 Кодекса 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 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 со статьей 1473 (1) Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии со статьей 1474 (2) Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

В соответствии со статьей 1538 (1) юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1539 (5) правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены, в частности, договором коммерческой концессии.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №396343 представляет собой словесное обозначение «ORBY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из материалов [1], представленных правообладателем, следует, что обозначение «ORBY» сходно до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и совпадает с сокращенным наименованием лица, подавшего возражение, на английском языке.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [1] Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Орби» зарегистрировано 23.07.2004 (ОГРН 1044408623632) и, таким образом, получило исключительное право на фирменное наименование ранее даты приоритета 24.01.2008 оспариваемой регистрации товарного знака «ORBY» по свидетельству №396343.

Предметом деятельности общества, согласно представленной выписке из устава [1], является торговля товарами народного потребления, продукцией производственно - технического назначения; оптовая и розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления.

Лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака «Orby» по свидетельству №258162, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса МКТУ, 15.12.2005 заключило договор коммерческой концессии [2], зарегистрированный в Роспатенте 02.06.2006 за №РД0009308, с ООО «ППО «Орбита» (далее – пользователь), согласно которому предоставило пользователю право использовать в предпринимательской деятельности (производство и реализация швейных изделий) комплекс исключительных прав, включая право на фирменное наименование, товарный знак по свидетельству №258162 и коммерческое обозначение «Orby».

В соответствии с пунктом 2.2.6 договора коммерческой концессии [2] пользователь обязан всеми возможными способами рекламировать товарный знак лица, подавшего возражение, его фирменное наименование, коммерческое обозначение, собственную продукцию, изготавливаемую под товарным знаком лица, подавшего возражение, а также информировать покупателей о том, что он использует права лица, подавшего возражение, в соответствии с этим договором.

Следует указать, что договор коммерческой концессии [2] был заключен и зарегистрирован в Роспатенте в период времени, когда российское законодательство допускало возможность предоставления по договору коммерческой концессии одной стороне права на использование в

предпринимательской деятельности фирменного наименования другой стороны.

Используя право на фирменное наименование «ORBY» лица, подавшего возражение, в соответствии с договором коммерческой концессии [2], пользователь реально оказывал на российском рынке услуги 35 класса МКТУ, связанные с торговой деятельностью до даты приоритета оспариваемого товарного знака в период времени до вступления в силу статьи 1474 (2) Кодекса (01.01.2008), запрещающей предоставление другому лицу права использования фирменного наименования, о чем свидетельствуют представленные материалы [4] – [13].

Лицо, подавшее возражение, являясь собственником нежилых помещений в г. Кострома, по адресу улица Северной правды, д.41/21, литер А, 1 этаж, общей площадью 152,3 кв.м., на которых располагались торговая площадь и складские помещения, передал их в аренду пользователю по договору аренды [4], заключенному 01.04.2006, с целью использования их исключительно для розничной торговли товарами детской одежды под товарным знаком «Orby». Помимо данного договора пользователь являлся арендатором ряда нежилых помещений в Москве, и, в соответствии с договором коммерческой концессии [2], до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовал эти помещения для организации на их площадях сети фирменных магазинов под коммерческим обозначением «Orby», осуществлявших розничную торговлю детской одеждой под товарным знаком «Orby» по свидетельству №258162 [5].

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.01.2008) пользователь, согласно представленным материалам [3] – [13], активно продвигал товары, маркированные товарным знаком «Orby», используя сеть фирменных магазинов «Orby» [5], рекламу в СМИ и сети Интернет, включая упомянутый в возражении сайт www.orby.ru [6], представляя товары, маркированные товарным знаком «Orby», на выставках и ярмарках [7] - [9].

Указанная деятельность способствовала формированию у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака «ORBY» по свидетельству №396343 в отношении услуг, связанных с торговой деятельностью, устойчивой ассоциативной связи обозначения «ORBY» с лицом, подавшим возражение.

В силу изложенного доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «ORBY» на имя правообладателя в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговой деятельностью, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги, следует признать обоснованными.

Что касается коммерческого обозначения «Orby», то представленные материалы подтверждают, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака, оно уже использовалось для индивидуализации торговых предприятий (магазинов), осуществляющих действия по оказанию услуг, однородных части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Коммерческое обозначение «Orby», переданное на основании договора коммерческой концессии [2] лицом, подавшим возражение, пользователю, активно использовалось им на вывесках, в объявлениях, рекламе, на товарных чеках при реализации продукции, в силу чего приобрело известность в пределах определенной территории (г.Кострома, г.Москва).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №396343 требованиям пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговой деятельностью.

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

удовлетворить возражение от 02.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396346 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «обслуживание покупателей; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе, услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».