

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 20.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447278, поданное по поручению Акционерного общества «Санси.уренбетайлигунгс.аг», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010711433/50 с приоритетом от 09.04.2010 зарегистрирован 14.11.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №447278 в отношении товаров 20, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Консул-Марцела», 105037, Москва, ул. 2-я Прядильная, д.1 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в котором на фоне квадрата бордового цвета расположен изобразительный элемент виде стилизованного полумесяца в завитках желтого цвета, заключенный в квадратную рамку, и выполненный в оригинальной графической манере словесный элемент «CONSUL» желтого цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.04.2012 выражено мнение о том, что регистрация №447278 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков со словесными элементами «CONSUL», «КОНСУЛ» по свидетельствам №296674 (приоритет от 29.10.2001), №209426 (приоритет от 29.10.2001), №247591 (приоритет от 31.08.2001), имеющих более ранние приоритеты, чем оспариваемый товарный знак, и зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ, связанных с реализацией товаров и услугами магазинов;

- на территории Российской Федерации право на использование указанных товарных знаков по лицензионному договору, в частности, принадлежит ООО «КОНСУЛ Рус», ООО «КОНСУЛ Холдинг» и ООО «КОНСУЛ Магазины Швейцарских Часов»;

- фактическая деятельность компаний включает в себя, в том числе, торговлю товарами народного потребления;

- информация о деятельности ООО «КОНСУЛ Рус» представлена на сайте www.consul.ru, который зарегистрирован 22.10.2001;

- под товарным знаком «КОНСУЛ» открыто около 30 магазинов в 10 городах России, деятельность которых представляет собой продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц, т.е. услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №447278.

На основании вышеизложенного в возражении изложена просьба о признании недействительной регистрации товарного знака по свидетельству №447278 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных ФИПС товарных знаков «CONSUL», «КОНСУЛ» по свидетельствам №209426, №296674, №247591 [1];
- информационное письмо от ООО «КОНСУЛ Рус» о заключении лицензионных договоров с АО «Санси.уренбетайлигунгс.аг» [2];

- распечатка с RU center сведений о регистрации домена consul.ru на имя ООО «КОНСУЛ Рус» [3];
- копия лицензионного договора, заключенного между АО «Санси.уренбетайлигунгс.аг» и ООО «КОНСУЛ Рус» [4];
- копия договора комиссии заключенного между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «КОНСУЛ Магазины Швейцарских Часов» на совершение сделок по реализации товаров [5];
- договор на абонентское обслуживание сайта, заключенный между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «Эксперт Плюс» [6];
- копия договора на размещение рекламных материалов в журнале «PSYCHOLOGIES», заключенного между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «Издательский дом АФС» [7];
- копия договора на изготовление пластиковых карт между ООО «КОНСУЛ РУС» и ООО «Градиент» [8];
- копия договора на размещение рекламных материалов, заключенного между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО Медиа-Группа «Живи» [9];
- копия договора на размещение рекламных материалов, заключенного между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «ЭдЛайн» [10];
- копия договора на изготовление полиграфической продукции, заключенного между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «Тисо Принт» [11];
- копия договора на изготовление карт клиентов между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «Холдинг СитиВижнГрупп» [12];
- копия договора на размещение рекламы на Яндексe, заключенного между ООО «КОНСУЛ Рус» и ООО «ЯНДЕКС» [13];
- копия устава ООО «КОНСУЛ Рус» [14];
- копия лицензионного договора, заключенного между АО «Санси.уренбетайлигунгс.аг» и ООО «КОНСУЛ Магазины Швейцарских Часов» [15];

- копия договора аренды нежилых помещений для использования под размещение магазина, меду ООО «КОНСУЛ Магазины Швейцарских Часов» и ЗАО «Вербена» [16];
- копии договоров по оформлению витрин магазина, заключенных между ООО «КОНСУЛ Магазины Швейцарских Часов» и ООО «Апельсин РГ» [17];
- книги покупок [18];
- копия устава ООО «КОНСУЛ Магазины Швейцарских Часов» [19];
- рекламная продукция: журналы с рекламой, буклеты, календари [20].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в силу наличия в нем запоминающегося доминирующего изобразительного элемента, а также словесного элемента «CONSUL», выполненного в оригинальной графической манере, затрудняющей его прочтение, производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленные словесные товарные знаки;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №447278 использует принадлежащий ему товарный знак «КОНСУЛ» для маркировки производимых им товаров 20, 24, 25 классов МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией этих товаров;

- представленные правообладателем противопоставленных товарных знаков документы свидетельствуют о том, что принадлежащие ему товарные знаки используются только в отношении реализации товаров 14 класса МКТУ «часы», т.е. неоднородных товаров;

- таким образом, несмотря на однородность услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках, фактическая сфера деятельности их владельцев отличается, в связи с чем нет оснований для вывода от ассоциировании сравниваемых товарных знаков друг с другом в гражданском обороте;

- кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака обладает исключительными правами на товарный знак «CONSUL» по свидетельству №261976/1 с приоритетом от 29.09.2000, ранее зарегистрированный в отношении товаров и услуг 20, 24, 42 классов МКТУ, а также использует в составе принадлежащих ему товарных знаков часть своего фирменного наименования.

В соответствии с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2012 и сохранить объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №447278.

В качестве дополнения к отзыву правообладателем прилагаются следующие материалы:

- список принадлежащих правообладателю магазинов и их фотографии [21];
- распечатка информации с сайта правообладателя www.consul-coton.ru [22];
- фотографии с мебельных выставок 2010-2011 гг. [23];
- копии договоров аренды магазинов [24];
- копии лицензионных договоров [25];
- копии сертификатов на продукцию [26];
- полиграфическая продукция, связанная с рекламой выпускаемых товаров [27];
- полиграфическая и упаковочная продукция, касающаяся деятельности правообладателя по введению выпускаемых им товаров в гражданский оборот [28];
- образцы продукции [29].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.04.2010) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно положениям пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 09.10.2012 поступила просьба о признании возражения от 20.04.2012 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447278.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 20.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447278.