

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 04.02.2016 возражение ООО «Ирида-Плей», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392566, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008712438 с приоритетом от 22.04.2008 произведена 28.10.2009 за №392566 на имя ООО «ИРИДА», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«ИРИДА IRIDA»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках.

В поступившем 04.02.2016 возражении от 01.02.2016 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, поскольку он тождественен фонетически и семантически части фирменного наименования лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Доводы возражения следующие:

- словесный элемент «IRIDA» согласно сведениям из электронных словарей [1] (копии интернет-страниц приложены) переводится как Ирида – дочь Тавманта и Электры, богиня радуги, вестница богов, следовательно, оспариваемый товарный знак и часть фирменного наименования «Ирида-Плей» являются семантически и фонетически тождественными;

- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 07.09.1999, что подтверждается копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) [2], приложенной к возражению;

- ООО «Ирида-Плей» зарегистрировано в отношении таких видов деятельности как «розничная торговля нательным бельем, спортивной одеждой, чулочно-носочными изделиями, аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями и т.д., обувью, головными уборами, спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами;

- оспариваемый знак зарегистрирован для следующих товаров: 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; 25 - одежда, обувь, головные уборы;

- указанные товары 18 и 25 классов МКТУ являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, по розничной торговле однородными товарами.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатки Интернет-страниц электронных словарей [1];
- заверенная выписка из ЕГРЮЛ [2];
- определение №300-ЭС15-8916 Верховного суда Российской Федерации по делу №СИП-670/2014 [3].

Правообладатель и его представитель, уведомленные в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представили и в заседании коллегии не участвовали.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.04.2008) приоритета оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №392566 состоит из слов «ИРИДА», «IRIDA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенных на двух строках.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленного в возражении документа [2] следует, что ООО «Ирида-Плей» было зарегистрировано в качестве юридического лица 07.09.1999. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (22.04.2008) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что товарный знак по свидетельству №392566 является сходным с частью фирменного наименования «Ирида-Плей» лица, подавшего возражение.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров: 18 класса МКТУ - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; 25 класса МКТУ - одежда, обувь, головные уборы;

Что касается деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то в данном случае материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ООО «Ирида-Плей» производились какие-либо товары, в том числе относящиеся к 18 и 25 классам МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №392566, оказывались какие-либо услуги, в том числе услуги оптовой и розничной торговли одеждой, обувью и головными уборами, указанные в выписке из ЕГРЮЛ [2], и на которые ссылается лицо, подавшее возражение. Указание сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ является обязательным при учреждении и государственной регистрации юридического лица и само по себе не может свидетельствовать о том, что указанная деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение. Иных документов, касающихся ООО «Ирида – Плей», кроме выписки из ЕГРЮЛ, возражение не содержит.

В связи с указанным не представляется возможным провести анализ однородности услуг, оказываемых под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, с вышеуказанными товарами 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «Ирида-Плей» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №392566, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №392566.