

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 21.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336047, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006705504 с приоритетом от 10.03.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.10.2007 за № 336047 на имя ООО «Ресурс», Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 20.12.2012 был зарегистрирован договор за №РД0115773 об отчуждении исключительного права, владельцем знака стало ООО «Профит», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Буран», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 22.11.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, указанных в перечне регистрации.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку осуществляет свою деятельность по разработке, производству и реализации товаров, относящихся к группе спецодежда, и одними из наиболее востребованных товаров являлись костюмы и куртки, маркированные обозначением «БУРАН».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» входит в одну группу компаний с ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», было зарегистрировано 15.01.2002;

- за период времени, предшествующий подаче оспариваемого товарного знака, ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» через сеть магазинов «СПЕЦОДЕЖДА» и одноименный Интернет-магазин www.specodegda.ru реализовало более 12000 единиц продукции (куртки и костюмы), маркированной обозначением «БУРАН». Данная продукция изготавливается из высококачественных дорогостоящих материалов по индивидуальным заказам;

- с целью улучшения узнаваемости обозначения «БУРАН», по заказу ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» изготавливались и распространялись специализированные рекламные каталоги и другие рекламные материалы;

- с 10.02.2004 года до 10.03.2006 (дата приоритета оспариваемого товарного знака) ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» было заключено несколько договоров с различными швейными фабриками, а также было заказано 35000 единиц этикеток «БУРАН»;

- специфика рынка спецодежды состоит в том, что лицами, приобретающими вышеуказанные товары, являются, как правило, предприятия. Круг потребителей по сравнению с кругом потребителей других товаров массового производства, является достаточно узким и представлен преимущественно специалистами, в

связи с чем широкая, рассчитанная на конечного потребителя реклама таких товаров присутствует лишь в специализированных каталогах и сети Интернет;

- Интернет сайт www.specodegda.ru был создан в 1991 году и содержит всю актуальную информацию об ассортименте продукции, предлагаемой к продаже. С момента начала реализации костюмов и курток, маркированных обозначением «БУРАН», (9 февраль 2004 года) соответствующая информация была размещена на сайте. Сайт www.specodegda.ru занимает первое место в выдаче по запросу «спецодежда» в поисковой системе Яндекс;

- лицо, подавшее возражение, а так же подконтрольные общим учредителям компании, входящие в единую группу, с 1991 года для индивидуализации своих услуг использует обозначение «СПЕЦОДЕЖДА». Вывеска магазинов ярко желтого цвета с черными буквами у потребителя однозначно ассоциируется с производителем товаров;

- действия ООО «Профит» по приобретению исключительных прав на товарный знак «Буран» являются злоупотреблением правом. ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» добросовестно вело хозяйственную деятельность, связанную, в том числе с производством и реализацией товара «одежда», маркированного обозначением «БУРАН». В течение времени, предшествующему дате приоритета оспариваемой регистрации, у потребителей сложились стойкие ассоциации между видом товара, его потребительскими свойствами и его производителем. ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» тщательно выбирало партнеров для производства своей продукции, а также закупало только высококачественное сырье с целью поддержания репутации производителя исключительно качественной и надежной продукции. Результатом усилий являлся растущий спрос со стороны клиентов и, как следствие, увеличение количества оптово-розничных магазинов на территории России. Регистрация оспариваемого товарного знака направлена исключительно на введение потребителя в заблуждение, основанного на предшествующем опыте потребителя.

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» - 5 листов.
2. Справки от ООО «Сарапульская швейная фабрика»; ООО «СШФ-Плюс»; ООО «Галактика» - всего 5 листов.
3. Рекламные каталоги - 4 экземпляра.
4. Копии договоров с ООО «Сарапульская швейная фабрика» и документов, подтверждающих исполнение договоров - всего 229 листов.
5. Копии договоров с ООО «СШФ» и документы, подтверждающие исполнение договоров - всего 225 листов.
6. Распечатка страниц с результатами поиска с сайта www.yandex.ru - 3 листа.
7. Распечатка страниц с сайта www.specodegda.ru - 5 листов.
8. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» - 6 листов.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336047 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 3 статьи 6 Закона 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;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (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.

Анализ представленных документов показал, что ООО «СБЫТСПЕЦОДЕЖДА» и ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» совместно осуществляют контроль над бизнес-процессами, связанными с производством спецодежды, образуя группу компаний. Внутри группы компаний существует разделение бизнес процессов на различные функции, при этом деятельность осуществляется под общим обозначением «СПЕЦОДЕЖДА», которое используется и как доменное имя и как название магазинов. Группа компаний является одним из самых надежных и стабильных поставщиков спецодежды, обуви и средств защиты. Широкий ассортимент товаров сформирован с учетом официальных требований к средствам защиты и пожеланий клиентов.

Производство костюмов, маркированных обозначением «Буран», началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака начала

Справка [2], выданная ООО «Сарапульская швейная фабрика», свидетельствует о том, что в период с 2004 по 2005 год им было произведено по заказу лица, подавшего возражение, 10139 единиц костюмов, а в 2006 году - еще 2016 единиц. Данная справка также свидетельствует о том, что указанная фабрика не заключала договоров на производство костюмов «Буран» с другими компаниями. Такая же справка была представлена ООО «СШФ-Плюс» [2],

которая также подтверждает, что ими было произведено в период с 2005 года 2500 костюмов «Буран».

Представленные договоры и акты [4] подтверждают введение в гражданский оборот курток и костюмов с маркировкой «Буран».

Анализ сайта лица, подавшего возражения, показал, что его магазины расположены не только в разных точках Москвы, но и в других городах России, а также им активно осуществляется деятельность через Интернет магазин.

Представленные договоры за 2005 год подтверждают то, что уже в 2005 году костюмы, маркированные обозначением «Буран», предлагались к продаже.

Данная продукция является специфической и ее приобретают в основном в специализированных магазинах. Как показал анализ сети Интернет первыми страницами при запросе поисковых сайтов выходят ссылки на магазины лица, подавшего возражение.

Совокупность материалов возражения показывает, что начиная с 2004 года - костюмы «Буран», производимые указанной выше группой компаний, присутствовали на российском рынке и получили определенную степень известности среди специализированных покупателей.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к заключению о том, что за долгие годы у потребителя могла сформироваться ассоциативная связь между обозначением «БУРАН» и группой компаний, объединенных элементом «СПЕЦОДЕЖДА».

Что касается деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, то данными относительно его деятельности как хозяйствующего субъекта до даты подачи заявки, коллегия палаты по патентным спорам не располагает.

В связи с изложенным регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 336047 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Оценка действий компании ООО «Профит» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №336047 на предмет злоупотреблением правом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Кодекса не относится к компетенции палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующий довод возражения не оценивался.

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

удовлетворить возражение от 21.11.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 336047 недействительным полностью.