

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 №355499, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2006731194 с приоритетом от 31.10.2006 произведена 23.07.2008 за №355499 на имя ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС», Санкт-Петербург (далее — правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«IRIDA»**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 04.02.2016 возражении от 28.01.2016 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002(далее – Закон).

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 услуг 35 класса 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 услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, реклама интерактивная в компьютерной сети, информация деловая, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по управлению бизнесом, консультации по организации бизнеса, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех

средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, реклама, агентства рекламные, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление отчетов о счетах»;

- согласно Методическим рекомендациям по определению однородности товаров (пп.3.4 п.3) в качестве однородных могут рассматриваться такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама», поскольку реклама является одним из средств продвижения товаров;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными деятельности лица, подавшего возражение, особенно это относится к следующим услугам 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы, реклама интерактивная в компьютерной сети, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, реклама, агентства рекламные».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №355499 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- ссылка на Определение Верховного суда по делу СИП-670/2014 не имеет отношения к рассматриваемому делу;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств заинтересованности, отсутствие которой является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- оспариваемый товарный знак «IRIDA» не является тождественным ни полностью, ни частично фирменному наименованию ООО «Ирида - Плей» лица, подавшего возражение;

- не представлены доказательства ведения реальной деятельности под фирменным наименованием, ссылки на установленные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности сами по себе не могут являться доказательствами осуществления деятельности лицом, подавшим возражение;

- учитывая, что коммерческие организации не ограничены в своей правоспособности осуществлять любые сделки, не противоречащие законодательству, в учредительные документы могут быть внесены любые виды деятельности без необходимости ее фактического осуществления, что говорит о возможности произвольного указания видов деятельности;

- при отсутствии доказательств ведения фактической деятельности анализ однородности не может быть произведен только на основе формальных данных, внесенных в ЕГРЮЛ, из чего следует невозможность признания факта осуществления однородной с услугами оспариваемого знака деятельности, в том числе до даты приоритета товарного знака.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355499.

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

С учетом даты (31.10.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, 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 №355499 состоит из слова «IRIDA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку оспариваемый товарный знак является тождественным фонетически и семантически в отношении однородных услуг части фирменного наименования 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 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 (31.10.2006) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что товарный знак «IRIDA» по свидетельству №355499 не является тождественным оригинальной части фирменного наименования «Ирида-Плей» лица, подавшего возражение, поскольку они не совпадают по всем элементам.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 3 статьи 7 Закона 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 услуг 35 класса МКТУ - «агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, реклама интерактивная в компьютерной сети, информация деловая, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по управлению бизнесом, консультации по организации бизнеса, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, реклама, агентства рекламные, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях,

систематизация информации в компьютерных базах данных, составление отчетов о счетах».

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» 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.

Отсутствие тождества оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием и доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «Ирида-Плей» до даты приоритета оспариваемого товарного знака не позволяют сделать вывод о возможности смешения 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 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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 №355499.