

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 13.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 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 №2006731294 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 возражении 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:

- заинтересованность ООО «Ирида – Плей» в подаче возражения обусловлена вхождением словесного элемента "IRIDA" оспариваемого товарного знака в фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Ирида - Плей", словесный элемент "Ирида" которого фонетически и семантически тождественен оспариваемому знаку, кроме того, Ирида - Плей использует своё фирменное наименование в торговой деятельности более 10 лет и имеет намерение зарегистрировать словесный элемент, входящий в состав его фирменного наименования в качестве товарного знака;

- ООО «Ирида – Плей» фактически стало осуществлять розничную торговую деятельность до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе в городе Москва, в порядке соблюдения положения статьи 7 Закона г. Москвы от 09.12.1998 N29 "О торговой деятельности в городе Москве" и Постановления Правительства Москвы от 27 марта 2001 г. "О Торговом реестре города Москвы", ООО «Ирида – Плей» осуществило действия по представлению сведений в Торговый реестр города Москвы, что подтверждается выданными свидетельствами о внесении сведений в торговый реестр города Москвы №105-0491 (выдано 13.10.2003, срок действия до 13.10.2004) и №105-0168 (выдано 14.10.2004, срок действия до 15.12.2005);

- также ООО «Ирида – Плей» внесено в реестр объектов потребительского рынка Московской области, что подтверждается уведомлением от 26.07.2004 и свидетельством о внесении в реестр №013020000257 от 18.09.2008;

- торговую деятельность за период ранее 2005 года подтверждают договор №8763 от 24.09.2002 с ОАО "ТрансКредитБанк" на оказание услуг по инкассации, пересчёту денежной наличности и зачислению/перечислению пересчитанной денежной выручки и приложение №1 к нему, где перечислены обособленные подразделения (магазины), поставленные на инкассаторское обслуживание банком; договоры с ООО ЧОП "Секьюрити-Информ" №2/02, 01/03, 03/03 и 6/05

на оказание охранных услуг по охране кассы магазинов и имущества, находящегося в торговых залах магазинов и складских помещений, включая акты выполненных работ по охране магазинов; программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при оказании услуг на объектах, реализующих непродовольственную группу товаров №1065 от 12.04.2004; уведомления о постановке на налоговый учёт обособленных юридических лиц Ирида - Плей (в виде магазинов); бухгалтерские документы, представленные в контрольные органы, подтверждающие профиль предприятия - торговая деятельность и фактическое её осуществление вследствие наличия по ней расходов, выручки и прибыли;

- представленные доказательства осуществления торговой деятельности ООО «Ирида – Плей», а также подача заявки №2014734498 на регистрацию товарного знака, включающего в себя элемент фирменного обозначения - "Ирида", являются подтверждением заинтересованности в отмене предоставленной правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355499;

- словесный элемент «IRIDA» согласно сведениям из электронных словарей (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) по состоянию на 09.09.2016, 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»;

- при определении однородности услуг 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 следующие материалы:

- копия определения №300-ЭС 15-8916 от 28.10.2015 на 8 л. в 1 экз.[1];
- копия постановления президиума ВАС РФ № 2050/13 от 18.06.2013 на 7 л. в 1 экз.[2];
- копия интернет-страницы (дата обращения 28.01.16) на 1 л. в 1 экз.[3];
- копия интернет-страницы (дата обращения 28.01.16) на 1 л. в 1 экз.[4];
- заверенная копия свидетельства № 105-0491 о внесении в торговый реестр Москвы на 1 л. в 1 экз.[5];
- заверенная копия свидетельства № 105-0168 о внесении в торговый реестр Москвы на 1 л. в 1 экз.[6];
- заверенная копия уведомления от 26.07.2004 №441 о внесении в реестр торговых предприятий на 1 л. в 1 экз.[7];
- заверенная копия свидетельства № 013020000257 о внесении в реестр потребительского рынка Московской области на 1 л. в 1 экз.[8];
- заверенная копия договора № 8763 от 24.09.2002 с ОАО "ТрансКредитБанк" на 23 л. в 1 экз.[9];
- заверенная копия договора с ООО ЧОП "Секьюрити-Информ" №2/02 от 15.02.2002 на 6 л. в 1 экз.[10];
- заверенная копия договора с ООО ЧОП "Секьюрити-Информ" №01/03 от 20.02.2003 на 5 л. в 1 экз.[11];
- заверенная копия договора с ООО ЧОП "Секьюрити-Информ" №03/03 от 10.03.2003 на 6 л. в 1 экз.[12];

- заверенная копия договора с ООО ЧОП "Секьюрити-Информ" №6/05 от 01.11.2005 на 23 л. в 1 экз.[13];
- заверенная копия актов выполненных работ по договору с с ООО ЧОП "Секьюрити-Информ" №6/05 на 33 л. в 1 экз.[14];
- заверенная копия программы № 1065 от 12.04.2004 по санитарному контролю на 6 л. в 1 экз.[15];
- заверенная копия приложения к программе № 1065 от 12.04.2004 по санитарному контролю 4 л. в 1 экз.[16];
- заверенная копия контрольного журнала (извлечения) на 5 л. в 1 экз.[17];
- заверенные копии уведомлений о постановке на налоговый учёт обособленных юридических лиц на 6 л. в 1 экз.[18];
- заверенная копия пояснительной записки к отчёту за 12 месяцев 2005 года на 2 л. в 1 экз.[19];
- заверенная копия бухгалтерского баланса с приложением и отчёт о прибылях и убытках за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 на 10 л. в 1 экз.[20];
- выписка сведений из ЕГРЮЛ об ООО "Ирида - Плей" на 18 л. в 1 экз. [21].

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;
- лицо, подавшее возражение, утверждая, что графический фактор не имеет правового значения, пытается ввести Роспатент в заблуждение неполным

цитированием выводов Верховного суда, намеренно исключая следующую часть: «При сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным. Графические элементы товарного знака также подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов»;

- в данном случае Верховный суд имел в виду графический элемент комбинированного товарного знака со словесным элементом «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ» при том, что элемент «ДЕЛЬТА» и в товарном знаке и в фирменном наименовании выполнен буквами кириллицы;

- оспариваемый товарный знак является словесным, не содержит изобразительных частей, ввиду чего отсутствие совпадения одного из критериев тождества (совпадение алфавита) ведет к невозможности признания товарного знака тождественным части фирменного наименования;

- исходя из приложенных к возражению распечаток из словарей, обозначения «IRIDA» и «ИРИДА» не являются переводами друг друга, в частности, переводом имени Ирида являются Iris, Idis, Iridos, но никак не Irida, следовательно, обозначение Irida не имеет прямого перевода, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства;

- представленные документы не являются надлежащими доказательствами ведения реальной деятельности под фирменным наименованием, доказательства осуществления деятельности не могут быть основаны на косвенных материалах, требующих додумывания и предположений;

- 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 установления однородности с услугами оспариваемого знака.

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

Изучив материалы дела и заслушав 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 фирменному наименованию или его части; 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 [21] 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 не являются тождественными оспариваемый знак «IRIDA» и часть «Ирида» фирменного наименования, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов. Кроме того, указанные обозначения имеют семантические отличия, поскольку в отличие слова Ирида, являющегося именем греческой богини радуги и вестницы богов,

обозначение IRIDA имеет несколько значений, в том числе Ирида, радуга, ирис, ёж.

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 представленные материалы [1-20] позволяют сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ООО «Ирида-Плей» оказывались услуги розничной торговли, которые могут быть признаны однородными услугам по продвижению товаров [для третьих лиц]. Вместе с тем, следует отметить, что отсутствие

тождества оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ООО «Ирида-Плей» не позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении указанных услуг.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, в том числе «аренда площадей для размещения рекламы, реклама интерактивная в компьютерной сети, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, реклама, агентства рекламные», не являются однородными услугам розничной торговли ввиду принадлежности их к разным родовым и видовым группам, их разного назначения и разного круга потребителей, а также невозможности их взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

Кроме того, следует отметить, что какая-либо иная деятельность лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием, однородная услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака, не доказана материалами возражения.

Вышеуказанное не позволяет сделать вывод о возможности смешения сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке услуг.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Также следует отметить, что коллегия не располагает документами, которые свидетельствовали бы об использовании лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования на дату подачи возражения в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации, а также о наличии столкновения интересов с правообладателем на этом рынке услуг по поводу оспариваемого товарного знака. Наличие поданной заявки на регистрацию товарного знака само по себе без подтверждения осуществления деятельности по оказанию однородных услуг не может служить доказательством заинтересованности ООО «Ирида-Плей» в подаче возражения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355499, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2016, и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№355499.**