

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 12.04.2012, поданное ООО «ИЗУМИТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418057, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2010706306/50 с приоритетом от 03.03.2010 произведена 10.09.2010 за №418057 на имя ООО «Процессинговый центр», Москва, (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ИЗУМИТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «сеть ювелирных домов», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и графической части в виде стилизованного изображения кристалла, с включенной в него буквой «И», увенчанной изображением короны. Знак выполнен в светло-коричневом цветовом сочетании.

В поступившем 12.04.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №418057 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак сходен с оригинальной частью фирменного наименования ООО «ИЗУМИТ», получившего право на данное наименование 05.11.2009г., т. е. до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

– обозначение «ИЗУМИТ СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ ДОМОВ» первоначально подавалось на регистрацию в качестве товарного знака от ООО «ИЗУМИТ», следовательно передача прав на заявку №2010706306/50 ООО «Процессинговый центр» неправомерна;

– обозначение «ИЗУМИТ СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ ДОМОВ» интенсивно использовалось ООО «ИЗУМИТ» на вывесках магазинов, в сети Интернет, в рекламе и рекламной продукции;

– существует сеть ювелирных магазинов под названием «ИЗУМИТ СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ ДОМОВ», принадлежащая ООО «ИЗУМИТ»;

– потребители хорошо знакомы с магазинами под названием «ИЗУМИТ СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ ДОМОВ»;

– потребители приобретали интересующий их товар и получали на руки кассовый и товарный чеки, на которых указано фирменное наименование ООО «ИЗУМИТ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №418057 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, Свидетельства ИФНС о внесении изменений на 5 листах.

2. Договор №232 от 01.12.2009 года на 17 листах, платёжные поручения по договору №232 с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года на 16 листах, акты к договору с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года на 9 листах.

3. Устав ООО «ИЗУМИТ» в редакции 2009 года на 7 листах, устав ООО «ИЗУМИТ» в редакции 2010 года на 7 листах.

4. Платёжные поручения на перечисление денежных средств в связи с рекламными мероприятиями ООО «ИЗУМИТ» за период с февраля 2010 года по сентябрь 2010 года на 25 листах.

5. Кассовый и товарный чеки, ценники на 2 листах.

6. Договоры аренды торговых площадей с декабря 2009 года по июнь 2010 года до даты передачи прав на заявку №2010706306, проведения экспертизы и регистрации товарного знака:

а. Договор субаренды и Акт приема-передачи №1 от 24.12.2009 года на 7 листах, платёжные поручения по оплате аренды на 9 листах.

б. Договор аренды и Акт приема-передачи №01/10 от 01 февраля 2010 года на 5 листах, платёжные поручения по оплате аренды на 7 листах.

с. Договор аренды с приложениями №297 от 01 апреля 2010 года на 13 листах, платёжные поручения по оплате аренды на 4 листах, акты на 4 листах.

д. Договор аренды с приложениями №С-69-107/А от 28 апреля 2010 года на 16 листах, платёжные поручения по оплате аренды на 7 листах, акты на 4 листах.

е. Платёжные поручения по оплате аренды по договору аренды №СА-2 от 01 мая 2010 года на 3 листах, акты на 4 листах.

ф. Акты к договору №ДА9-0346/К на 3 листах.

г. Договор аренды с приложениями б/н от 22 июня 2010 года на 13 листах, платёжные поручения по оплате аренды на 3 листах.

h. Договор аренды с приложениями №64 от 23 июня 2010 года на 28 листах, платёжные поручения по оплате аренды на 3 листах, акты на 3 листах.

і. Договор аренды с приложениями №1 от 25 июня 2010 года на 8 листах, акты на 2 листах.

7. Распечатка из интернет из делопроизводства по заявке на 1 листе.

8. Фотография вывески магазина на 1 листе.

9. Список магазинов распечатка с официального интернет-сайта на 2 листах.

10. Фотографии вывески магазина, оформления торгового зала и уголка потребителя на 5 листах.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам, однако отзыва по мотивам возражения не представил.

Правообладателем были представлены копии следующих документов:

- договор от 01.10.2009 по разработке товарного знака «Изумит сеть ювелирных домов»;

- акт оказанных услуг/выполненных работ от 20.11.2009.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №418057 включает вышеуказанный 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Согласно пункту 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ИЗУМИТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «сеть ювелирных домов», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и графической части в виде стилизованного изображения кристалла, с включенной в него буквой «И», увенчанной изображением короны. Знак выполнен в светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418057 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №418057 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ материалов [1-10], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что согласно договорам аренды и субаренды [2; 6] лицо, подавшее возражение ООО «ИЗУМИТ» арендует нежилые помещения. Вместе с тем, из данных документов не следует для каких целей ООО «ИЗУМИТ» арендует помещения.

Что касается товарных чеков [5], то они датированы 25.11.2011, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №418057.

Распечатки из сети Интернет [7] и фотографии [8; 10] не возможно однозначно соотнести с лицом, подавшим возражение.

В целом из представленных документов не представляется возможным сделать вывод об объемах производства и продаж товаров, маркированных оспариваемым обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах, маркированных обозначением «ИЗУМИТ».

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам не признала обоснованным довод возражения о том, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доказательств того, что обозначение «ИЗУМИТ» у российских потребителей до даты приоритета товарного знака по свидетельству №418057 ассоциировалось с продукцией компании ООО «ИЗУМИТ».

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №418057 произведена с нарушением положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из представленных документов [1-10], следует, что словесный элемент «ИЗУМИТ» оспариваемого товарного знака сходен с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «ИЗУМИТ», получившего право на данное наименование 05.11.2009, то есть ранее даты приоритета (03.03.2010) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о том, что деятельность лица, подавшего возражение, осуществляемая под его фирменным наименованием, однородна деятельности, маркируемой оспариваемым товарным знаком.

В частности, декларируемые в уставных документах [3] виды деятельности не подтверждены документами, свидетельствующими о их реальном осуществлении.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418057 противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №418057.