

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.05.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗОДЧИЙ.ру», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333165, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЗОДЧИЙ» с приоритетом от 01.07.2005 по свидетельству № 333165 произведена 04.09.2007 на имя ООО «Компания «ЗОДЧИЙ», Чувашская республика (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 333165 предоставлена в белом, черном и светло-сером цветовом сочетании. Срок действия – до 01.07.2015

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2009 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333165, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «ЗОДЧИЙ.ру» получило исключительное право на фирменное наименование с даты его регистрации 09.04.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- наименованием лица, подавшего возражение, является «ЗОДЧИЙ», а обозначение «.ру» является общепринятым указанием на принадлежность Интернет-пространству Российской Федерации, не выполняющим функции средства индивидуализации предприятия;

- словесный элемент «ЗОДЧИЙ» оспариваемого товарного знака является тождественным доминирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- права на использование фирменного наименования у правообладателя возникли 08.04.2003, то есть позднее даты регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) лица, подавшего возражение;

- основными видами деятельности ООО «ЗОДЧИЙ.ру» являются: производство общестроительных работ, производство сборных деревянных строений, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

- продукция, выпускаемая и реализуемая оптом и в розницу ООО «ЗОДЧИЙ.ру» однородна товарам 19 класса, а также услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 333165; кроме того, товары выполнены из одного материала – дерева;

- потребителями товаров и услуг ООО «ЗОДЧИЙ.ру» являются лица, проживающие на всей территории Российской Федерации;

- товарный знак по свидетельству № 333165 способен породить в сознании потребителей мнение о том, что товары и услуги, производимые и оказываемые владельцем оспариваемого товарного знака, произведены ООО «ЗОДЧИЙ.ру»;

- ООО «ЗОДЧИЙ.ру» вкладывает значительные средства в рекламу принадлежащего ему средства индивидуализации, хорошо известно на рынке Российской Федерации в качестве ответственного и надежного производителя;

- использование товарного знака со словесным элементом «ЗОДЧИЙ» третьими лицами может вызвать смешение различных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между ними;

- использование владельцем оспариваемого товарного знака средства индивидуализации, принадлежащего лицу, подавшему возражение, повышает первому объем продаж товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов представлены копии следующих материалов:

- свидетельство № 001.265.879 от 09.04.2001 о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЗОДЧИЙ.ру» на 1 л. [1];

- выписки от 06.05.2006 и 20.05.2008 из ЕГРЮЛ об ООО «ЗОДЧИЙ.ру» на 16 л. [2];

- Устав ООО «ЗОДЧИЙ.ру», утвержденный 20.06.2006 на 12 л. [3];

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «ЗОДЧИЙ.ру» на 1 л. [4];

- выписка из ЕГРЮЛ от 15.10.2008 об ООО «Компания «ЗОДЧИЙ» на 3 л. [5];

- справка ООО «ЗОДЧИЙ.ру» об объемах выпуска и реализации продукции и услуг (выручка от продажи садовых домов) на 1 л. [6];

- договор № 68-Г от 28.11.2002 и № 11-Б от 27.11.2002 на 4 л. [7];

- договор № 1058-СГ от 21.01.2003 на 2 л. [8];

- договор № 8258-СГ от 23.08.2003 на 2 л. [9];

- договор № 22399-СГ от 27.08.2003 на 2 л. [10];

- договор № 35216-С от 12.06.2004 на 2 л. [11];

- договор № 35875-С от 29.06.2004 на 2 л. [12];

- договор № 52093-С от 03.07.2004 на 2 л. [13];

- договор № 34529-С от 28.05.2004 и извещение об оплате к нему на 3 л. [14];

- договор № 50103707-Ф от 11.06.2005 и извещение об оплате на 4 л. [15];

- договор № 50300771-С от 15.05.2005 на 2 л. [16];

- договор № 50300802-С от 16.05.2005 на 2 л. [17];

- договор № 50202083-С от 12.09.2005 на 2 л. [18];

- договор № 60106635-С от 22.07.2006 на 2 л. [19];

- договор № 60107114-С от 04.08.2006 на 2 л. [20];

- договор № 60302797-С от 22.08.2006 на 2 л. [21];

- договор № 70200215-ДГ от 23.03.2007 на 3 л. [22];

- договор № 70101029-ДГ от 29.06.2004 на 3 л. [23];
- договор № 70100873-ДГ от 18.03.2007 на 3 л. [24];
- договор № 80105759-СГ от 05.08.2008 на 3 л. [25];
- договор № 80104502-ИК от 11.06.2008 на 3 л. [26];
- договор № 80105957-ДГ от 16.08.2008 на 3 л. [27];
- эфирные справки за март-апрель-май 2008 на 9 л. [28];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь-июль 2007 на 12 л. [29];
- эфирные справки за март-апрель-май 2004 на 3 л. [30];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь 2008 на 9 л. [31];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь-июль 2007 на 10 л. [32];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь-июль 2004 на 4 л. [33];
- эфирная справка за февраль 2003 на 1 л. [34];
- эфирная справка за июнь 2002 к договору № 1 от 30.05.2002 на 1 л. [35];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь-июль 2007 к договору от 30.05.2002 на 5 л. [36];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь-июль 2006 на 17 л. [37];
- эфирные справки за март-май-июнь 2008 на 6 л. [38];
- эфирные справки за март-апрель-май-июнь-июль 2007 на 10 л. [39];
- договоры о распространении рекламной информации 2008 год на 17 л. [40];
- договоры о распространении рекламной информации 2007 год на 40 л. [41];
- договоры о распространении рекламной информации 2006 год на 16 л. [42];
- договоры о распространении рекламной информации 2005 год на 11 л. [43];
- договоры о распространении рекламной информации 2004 год на 16 л. [44];
- договоры о распространении рекламной информации 2003 год на 21 л. [45];
- договоры о распространении рекламной информации 2002 год на 10 л. [46];
- договоры о распространении рекламной информации 2001 год на 12 л. [47];
- копии рекламных публикаций в газетах за 2001 год на 8 л. [48];
- договор № 38 от 20.08.2001 на 2 л. [49];
- договор № 26 от 19.07.2001 на 2 л. [50];
- договор на оказание печатных услуг от 19.10.2001 на 2 л. [51];

- копии рекламных публикаций в газетах за 2002 год на 8 л. [52];
- договор № 27 от 15.02.2002 на 1 л. [53];
- договор № 12 от 21.01.2002 на 1 л. [54];
- договор № 42 от 16.04.2002 на 1 л. [55];
- договор № 107 от 01.07.2002 на 1 л. [56];
- договор от 20.08.2002 на 2 л. [57];
- договор от 03.10.2002 на 2 л. [58];
- копии рекламных публикаций в газетах за 2003 год на 10 л. [59];
- договор от 14.01.2003 на 2 л. [60];
- договор № 01 от 17.02.2003 на 1 л. [61];
- договор № 03 от 19.03.2003 на 1 л. [62];
- договор № 04 от 28.05.2003 на 1 л. [63];
- договор № 067-03 от 17.06.2003 на 3 л. [64];
- копии рекламных публикаций в газетах за 2004 год на 6 л. [65];
- договор № 08/04/302 п от 12.07.2004 на 1 л. [66];
- договор № 11/04 от 03.08.2004 на 1 л. [67];
- договор № 12/04/406 п от 07.09.2004 на 1 л. [68];
- грамоты и дипломы ООО «ЗОДЧИЙ.ру» на 7 л. [69];
- образцы рекламной информации, размещенной в 2001 – 2008 годах [70].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333165 недействительным в отношении всего зарегистрированного перечня товаров и услуг.

В материалах заявки № 2005716024/50 содержится копия почтового уведомления о вручении корреспонденции (формы 870), направленной в адрес правообладателя, таким образом, правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв на него не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 333165 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента от 19.12.1997, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998, регистрационный № 1453 (далее — Правила), в части, не противоречащей Закону.

В соответствии с требованиями пункта 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, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Изобразительная часть знака представляет собой изображение полукруглой арки, разделенной на секторы светло-серого цвета. В каждый сектор вписано по букве, и таким образом образован словесный элемент «ЗОДЧИЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена

знаку в белом, черном и светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров 19 и услуг 37 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, тождественна фонетически и семантически словесному элементу «ЗОДЧИЙ» оспариваемого товарного знака.

Право на фирменное наименование ООО «ЗОДЧИЙ.ру» возникло у лица, подавшего возражение, 09.04.2001 [1], [2], [4], то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.07.2005).

Согласно уставу [3] Общество вправе осуществлять, в том числе, следующие виды деятельности:

- производство общестроительных работ;
- производство сборных деревянных строений;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- производство и реализация строительных и иных материалов, деталей, конструкций, комплектующих и иных изделий;
- производство и реализация строительных материалов, ремонтно-строительные работы.

При этом лицо, подавшее возражение, активно занималось деятельностью по производству строительных работ и строительных материалов до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 333165, что подтверждено договорами с застройщиками [7] – [17].

Согласно справке [6] выручка от продажи садовых домов ООО «ЗОДЧИЙ.ру» с каждым годом увеличивалась. Указанное, а также грамоты [69] и материалы [18] – [27] свидетельствуют об успешном продолжении лицом, подавшим возражение, своей деятельности до настоящего времени.

Кроме того ООО «ЗОДЧИЙ.ру» вкладывало значительные средства в рекламу своих товаров и услуг под своим фирменным наименованием. Материалы [28] – [39] свидетельствуют том, что в эфире телеканалов ТВЦ (3 канал), РОССИЯ и НТВ

в период с 2004 по 2008 гг. активно рекламировалась фирма «ЗОДЧИЙ» как занимающаяся строительством дач и коттеджей. ООО «ЗОДЧИЙ.ру» рекламировало свою деятельность в области строительства домов (в том числе деревянных) в печатных изданиях [48], [52], [59], [70], а также путем размещения баннеров, что подтверждено договорами [40] – [47], [49] – [51], [53] – [58], [60] – [64], [66] – [68] в том числе и до даты приоритета оспариваемого товарного знака (договоры [43] – [47], [49] – [51], [53] – [58], [60] – [64], [66] – [68]).

Услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными по отношению к услугам 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к одному сегменту рынка, имеют одинаковое назначение (связаны со строительством), цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу. Кроме того, для осуществления своей деятельности лицо, подавшее возражение, производит деревянные строительные конструкции и столярные изделия, которые являются однородными товарам 19 класса МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака, так как соотносятся друг с другом как род/вид.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает словесный элемент «ЗОДЧИЙ», который также является отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. Запоминание потребителями происходит именно благодаря указанному элементу, присутствующему в составе и товарного знака по свидетельству № 333165 и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Таким образом, установлено, что словесная часть оспариваемого товарного знака тождественна части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг. При этом права на фирменное наименование в Российской Федерации возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные факты обуславливают вывод о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить, что указанный довод является недоказанным, и у коллегии Палаты



по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 333165 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.05.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 333165 недействительным полностью.**