

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.01.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Костюмер», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «COSTUMIER» по свидетельству №361756, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007716296/50 с приоритетом от 01.06.2007 зарегистрирован 10.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №361756 на имя ООО «КАПРИЗ-хет», г. Тверь, (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «COSTUMIER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и включенный в изобразительный элемент в виде прямоугольника черного цвета.

В возражении от 20.01.2010, поступившем в Палату по патентным спорам 02.02.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «COSTUMIER» по свидетельству № 361756 предоставлена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 03.02.2005, имеет фирменное наименование на английском языке «COSTUMIER»;

- лицо, подавшее возражение, специализируется на создании индивидуальных костюмов и аксессуаров, выполненных для конкретного клиента, и на производстве специально разработанных линий готовых костюмов малыми сериями, обуви и украшений, головных уборов;
- на серийные изделия были получены сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения;
- о работе лица, подавшего возражение, было рассказано в журналах, опубликованных до даты подачи заявки;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит доменное имя [www.costumier.ru](http://www.costumier.ru), зарегистрированное 17.03.2006;
- лицо, подавшее возражение, изготавливает костюмы для спектаклей и участвует в выставках, имеет доступ к электронной торгово-информационной системе и является участником электронных торгов;
- деятельность лица, подавшего возражение, в сфере моделирования и пошива одежды, изготовления обуви, головных уборов, реализации партий готовых товаров подтверждается приложенными договорами.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия словаря;
2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, информационное письмо об учете в ЕГРПО;
3. договоры на субаренду нежилого помещения, техническое заключение, разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации;
4. договор на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов;
5. санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия;
6. копии журналов;
7. свидетельство о регистрации доменного имени, распечатка с сайта [www.costumier.ru](http://www.costumier.ru)
8. государственный контракт №8 от 25.07.2006, договор №МТК18Э от 12.04.2006, договор №125/2426 от 18.04.2007, договор №01/06 от 06.06.2005, договор №19-02 от 20.02.2006, договор №22-02 от 21.02.2006,

договор №16/02 от 22.02.2006, договор №098\_1\_1 от 27.04.2006, договор от 30.06.2006, договор №11/07 от 11.07.2006, договор от 15.03.2007, договор №п-15/1804 от 18.04.2007, договор №24-05 от 24.05.2007, договор № 08-05 от 08.05.2007, договор купли продажи от 16.08.2005, договор комиссии от 29.03.2006, договор комиссии №05/04 от 05.04.2006, договор №АК06-013107 от 04.08.2006, договор комиссии №04 от 09.01.2007, договор №174 от 01.01.2007, договор комиссии №11/10 от 11.10.2006, договор №193ф от 26.09.2006, договор поставки №01-02 от 01.02.2007

Дополнительно, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.04.2010, лицом, подавшим возражения были представлены материалы, свидетельствующие об исполнении вышеуказанных договоров (платежные поручения, товарные накладные, акты приема-передачи), а так же скорректированы требования, в частности уточнение указания на несоответствие регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона, а так же сокращение перечня товаров и услуг, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны недействительным, а именно в отношении товаров 25 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, исключив из требований товары 18 класса МКТУ.

Коллегия принимает данные материалы, и считает что они не меняют доводы возражения по существу.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.04.2010, правообладатель, уведомленный в установленном порядке, не присутствовал, отзыв на возражение не представил.

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

С учетом даты приоритета (01.06.2007) заявки №2007716296/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 6 Закона и пунктом 2.5 Правил 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.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В возражении от 20.01.2010 оспаривается правовая охрана товарного знака со словесным элементом «COSTUMIER» на основании пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- деятельность лица, подавшего возражение, обладателя фирменного наименования, осуществляется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал, что лицо, подавшее возражение – ООО «Костюмер», зарегистрированное в качестве юридического лица 03.02.2005, имеет полное наименование юридического лица на иностранном языке – «COSTUMIER». Таким образом, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Основным видом экономической деятельности, согласно данным ЕГРЮЛ, является производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды, дополнительными видами являются: производство верхней одежды, прочей одежды и аксессуаров, спортивной одежды, а так же оптовая и розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями.

Согласно представленным материалам, лицо, подавшее возражение, арендует нежилое помещение, имеет вывеску, содержащую словесный элемент «КОСТЮМЕР».

Анализ договоров показал, что лицо, подавшее возражение, изготавливает и реализует концертные и танцевальные костюмы (платья, топы, юбки, блузки), купальники, ремни, промофому. Исполнение договоров подтверждено представленными актами и платежными поручениями.

Кроме того, деятельность лица, подавшего возражение, подтверждается копиями журнальных статей.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что лицо, подавшее возражение - ООО «Костюмер», осуществляет деятельность, связанную с изготовлением товаров 25 класса МКТУ (одежда), разработкой ее дизайна и дальнейшей реализацией, в связи с чем считает доказанным факт однородности деятельности лица, подавшего возражение и перечнем товаров и услуг оспариваемого товарного знака по свидетельству №361756, а именно товаров 25 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно возможности введения потребителя в заблуждение/ложности относительно

товара или его изготовителя, коллегия отмечает, что данный довод не был обоснован в возражении, не представлены материалы, свидетельствующие о такой возможности, ввиду этого коллегия Палаты по патентным спорам не может признать его доказанным.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, установила, что на момент подачи заявки №2007716296/50 существовало фирменное наименование, тождественное словесному элементу оспариваемого товарного знака «COSTUMIER», при этом деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, является однородной товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, то есть регистрация была произведена в нарушении требований пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.01.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361756 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

┌  
(591)  
(511)

└

18 - кожа обработанная или частично обработанная, кожа искусственная, покрывала меховые, сумки женские, сумки хозяйственные, несесеры для туалетных принадлежностей [незаполненные], чемоданы, саквояжи, портфели, кошельки, портмоне, бумажники, шкуры выделанные, шевро, пушнина, замша [за исключением используемой для чистки].