

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 08.02.2010, поданное ООО «КАЗАНОВА», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346417, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006719224/50 с приоритетом от 12.07.2006 зарегистрирован 24.03.2008 за № 346417 на имя Сосниной И.М., г.Новокузнецк (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 10, 34 и услуг 35, 39, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения человечка мужского пола, под которым в оригинально исполненной рамке расположены словесные элементы «КАЗАНОВА» «SEX-SHOP», выполненные в две строки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.02.2010 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации №346417 недействительной частично, как произведенной в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

— словесный элемент оспариваемого товарного знака тождественен оригинальной части фирменного наименования ООО «Казанова», несущей основную индивидуализирующую нагрузку;

— право у ООО «Казанова» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №346417;

— основным видом деятельности ООО «Казанова» является торгово-закупочная деятельность (в том числе оптовая, мелко-оптовая, розничная), в частности, товарами интимного назначения, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

— учитывая изложенное, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №346417 произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые являются однородными услугам ООО «Казанова». В этой связи у потребителей услуг может возникнуть представление об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346417 недействительным в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Устав ООО «Казанова», г.Екатеринбург, 1998г. (1);
- изменения в Устав (2);
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Казанова» (3);
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Казанова» (4);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Казанова» (5);
- информационное письмо об учете в ЕГРПО и приложение к нему (6);
- сведения из сети Интернет (7);
- информация о рекламе (8);
- страницы печатных изданий (9);

- заявление/свидетельство о регистрации участника внешнеэкономической деятельности по Екатеринбургской таможне (10);
- паспорт импортной сделки (11);
- приказ №525 от 06.09.1999 «О предоставлении в аренду нежилых помещений» (12);
- заявка на регистрацию средства наружной рекламы, акт №284 от 29.12.1999 (13);
- благодарственные письма (14).

В дополнение к ранее поданным документам лицом, подавшим возражение, была представлена выписка из ЕГРЮЛ от 05.03.2010 (15).

Правообладателем товарного знака по свидетельству №346417 был представлен отзыв, мотивированный следующими доводами:

- статья Кодекса, указанная в возражении, как основание для оспаривания неправомерности регистрации №346417, на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не действовала, следовательно, она не может быть применена к оспариваемому товарному знаку. В этой связи возражение не содержит обоснования неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №346417 с учетом законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, что нарушает пункт 2.5 раздела II Правил ППС;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, показывает, что сравниваемые обозначения совпадают только частично, но не во всех элементах, что позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не подпадает под положения пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992,

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон);

- материалами возражения не доказано, что лицо, подавшее возражение, осуществляет виды деятельности, однородные с услугами 35 класса МКТУ, содержащимися в перечне товарного знака по свидетельству №346417.

В связи с вышеизложенным правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №346417.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения, касающиеся уточнения правовых оснований для признания предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №346417 недействительным частично, а также дополнительные материалы, подтверждающие осуществление компанией ООО «Казанова» услуг, связанных с торгово-закупочной деятельностью, на 38 л. (16).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам были соотнесены доводы возражения о признании правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса с требованиями правовой базы в части установления соответствия оспариваемой регистрации №346417 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию рассматриваемого товарного знака. Следует указать, что основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Закона, аналогичны требованиям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса, поэтому они не могут быть квалифицированы как новые основания для оспаривания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 08.02.2010, убедительными.

С учетом даты приоритета 12.07.2006 оспариваемого товарного знака по свидетельству №346417 правовая база для оценки его охраноспособности включает

в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №346417 является комбинированным и содержит в своем составе изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения человечка мужского пола, под которым в оригинально исполненной рамке расположены словесные элементы «КАЗАНОВА» и «SEX-SHOP», выполненные одно под другим буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в сером, белом, черном, желтом, голубом, темно-бежевом цветовом сочетании.

В рассматриваемом комбинированном товарном знаке основным элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя, является словесный элемент «КАЗАНОВА», поскольку он в силу своего смыслового значения «любвеобильный авантюрист», которое усиливается стилизованным изображением человечка, запоминается в первую очередь при восприятии обозначения в целом.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов (1-14), показал следующее.

Представленные в Палату по патентным спорам учредительные документы (1, 3-5) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование у ООО «КАЗАНОВА» возникло 08.08.1996, т.е. с момента его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно документам (1, 6) ООО «КАЗАНОВА» может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, оптовую, мелкооптовую, рознично торгово-закупочную деятельность, производство, закупку, хранение и реализацию товаров народного потребления и производственно-технического назначения, рекламно-информационную деятельность и т.д.

Таким образом видно, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «КАЗАНОВА» является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №346417.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №346417 ООО «КАЗАНОВА» арендовало нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевская, д.5, под магазин «Казанова». Информация об услугах, оказываемых ООО «КАЗАНОВА» в области продажи товаров интимного назначения через магазины «Казанова», распространялась в печатных изданиях, в сети Интернет, в частности, на сайте <http://www.iural.ru/catal/sub/>, в рекламе (7, 9, 13).

На основании вышеизложенного видно, что услуги, оказываемые ООО «КАЗАНОВА», являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которым предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №346417.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части

услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что источники информации (15, 16), которые были представлены лицом, подавшим возражение, дополнительно к ранее поданному возражению от 08.02.2010, не могут быть приняты во внимание, поскольку они не являются общедоступными словарно-справочными изданиями и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения (пункт 2.5 Правил ППС).

Часть доводов (1, 2), приведенных в особом мнении от 03.06.2010 правообладателем, проанализирована в заключении палаты по патентным спорам. Мнение правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, а положения пункта 3 статьи 7 Закона могут быть отнесены только к словесным товарным знакам, является неубедительным, поскольку к указанным в данной статье обозначениям могут быть отнесены как словесные обозначения, так и комбинированные товарные знаки, включающие в свой состав словесные обозначения. Кроме того, положения данной нормы нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарные знаки и фирменные наименования. Поскольку фирменные наименования носят чисто словесный характер, коллегия Палаты по патентным спорам считает обоснованным применение указанной нормы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.02.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346417 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(591) серый, белый, черный, желтый, голубой, темно-бежевый

(511)

05 - бальзамы для медицинских целей; биндажи гигиенические; добавки пищевые для медицинских целей; мази; препараты гигиенические для медицинских целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; салфетки, подушечки гигиенические; смазки для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для похудения медицинские; средства против потения; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические женские.

10 - аппаратура для физических упражнений; вибраторы; вибромассажеры; корсеты; приборы для массажа; приспособления для очистки полости тела; приспособления для промывания полости тела; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; скребки для чистки языка; спринцовки вагинальные; устройства для введения пилюль.

34 - баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; коробки спичечные; кремни; спичечницы; спички.

35 - изучение общественного мнения; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов.

39 - доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозки; работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

44 - бани; клиники; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь медицинская; салоны красоты; татуирование; услуги психологов; услуги сексологов.

45 - прокат одежды, в том числе интимной; услуги клубов по организации встреч.