

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 ППС), рассмотрела возражение от 26.02.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАЗАНОВА», г. Екатеринбург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №348510, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.04.2008 за №348510 по заявке №2006724030/50 с приоритетом от 22.08.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бразерс и Компания», г.Химки, Московская обл. (далее - правообладатель) для товаров и услуг 16, 29, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 22.08.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «KAZANOVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.02.2010, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №348510 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «KAZANOVA» семантически и фонетически тождественен оригинальной части фирменного наименования ООО «Казанова»;
- правовую охрану на наименование ООО «Казанова» получило 08.08.1996, то есть ранее даты приоритета (22.08.2006) товарного знака по свидетельству №348510;

- согласно учредительным документам основным видом деятельности ООО «Казанова» является торгово-закупочная деятельность (в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная) товарами народного потребления, в частности товарами интимного назначения;

- часть услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; исследования в области маркетинга; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам, оказываемым ООО «Казанова»;

- в этой связи у потребителя может возникнуть представление о принадлежности однородных услуг одному лицу.

Возражение сопровождается следующими материалами:

- устав ООО «Казанова», на 13 л. [1];

- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 66 №001963279, на 1 л. [2];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Казанова», серия 66№0051853, на 1 л. [3];

- письмо Госкомстата России, на 2 л. [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №348510 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В корреспонденции от 04.05.2010 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению была представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.03.2010, на 5 л. [5].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности

товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку выписка [5] отсутствовала в возражении от 26.02.2010 и не относится к категории общедоступных словарно-справочных изданий, она изменяет мотивы, приведенные в возражении от 26.02.2010.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №348510 в рамках возражения от 26.02.2010 выписка [5] не учитывалась.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №348510, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 31.05.2010, изложил следующее мнение:

- с учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №348510 при рассмотрении возражения необходимо руководствоваться нормами Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002;

- при определении однородности товаров или услуг в случае столкновения прав на фирменное наименование и товарный знак сравнению подлежат товары и услуги, указанные в свидетельстве на товарный знак, с товарами или услугами, которые в действительности производятся или оказываются обладателем права на фирменное наименование;

- никакого подтверждения оказания услуг 35 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, материалы возражения не содержат;

- услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, не являются однородными оптовой и розничной торговле товарами народного потребления;

- подтверждением этого является факт одновременного предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №348510 и товарному знаку по

свидетельству №346117, при этом товарный знак по свидетельству №346117 охраняется для таких услуг как «продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц, изучение рынка».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №348510.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.08.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №348510 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №348510 представляет собой словесное обозначение «KAZANOVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В рамках мотива о несоответствии товарного знака по свидетельству №348510 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона лицом, подавшим возражение, были представлены учредительные документы юридического лица (ООО «Казанова»), оригинальная часть фирменного наименования которого фонетически и семантически тождественна словесному элементу «KAZANOVA» оспариваемого товарного знака.

Право на фирменное наименование возникло у ООО «Казанова» 08.08.1996, то есть до даты приоритета (22.08.2006) товарного знака по свидетельству №348510.

Однако само по себе наличие старшего права на фирменное наименование не позволяет прийти к выводу о том, что ООО «Казанова» фактически осуществляет виды деятельности, однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

В силу изложенного, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №348510 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона признаны коллегией Палаты по патентным спорам недоказанными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2010 и оставить в силу правовую охрану товарного знака по свидетельству №348510.**