

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, рассмотрела возражение от 04.06.2008, поданное Индивидуальным предпринимателем Лескиным А.В., г. Владимир (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку “ФИЕСТА/FIESTA” по свидетельству №324527, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2006702143/50 с приоритетом от 03.02.2006 произведена на имя ООО «МебельБест», Москва (далее — правообладатель) за №324527 в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение “ФИЕСТА/FIESTA”, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.06.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку “ ФИЕСТА/FIESTA ” по свидетельству № 324527, ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, и введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, для которых он зарегистрирован, а именно: мебели.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в г. Владимир в качестве индивидуального предпринимателя, который с 1999 года осуществляет производственную деятельность под обозначением «ФИЕСТА/FIESTA», а именно: выпускает различную мебель;

— на дату подачи заявки производство мебели составляло 500 комплектов в месяц;

— широкое использование ИП Лескиным обозначения «ФИЕСТА/FIESTA» подтверждается приложенными к возражению материалами, в том числе регистрационными документами, договорами аренды помещений, оборудования, санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты на продукцию, а также договоры на поставку мебели как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

— продукция ИП Лескина поставляется в следующие города России: Москва, Ярославль, Рязань, Кострома, Иваново, Тула, Самара, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Орел, Брянск, Печора, Киров, Петропавловск-Камчатский и др., награждена «ГРАН-ПРИ» на выставке «ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ-2007», Дипломом выставки «AFREX-2007», Дипломом национальной премии «Российская кабриоль» 2007г., широко рекламируема, в том числе и на дату подачи заявки №2006702143/50;

— общее количество реализованной до даты приоритета оспариваемого знака продукции, маркированной обозначением «ФИЕСТА», а также обширная реклама, продвижение товара в Интернете позволяет признать, что потребитель был широко проинформирован о производителе мебели «ФИЕСТА» - ИП Лескине, и поэтому регистрация №324527 приводит к введению потребителя в заблуждение относительно производителя мебели «ФИЕСТА/FIESTA»;

— из указанного следует, что регистрация оспариваемого знака произведена с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака «ФИЕСТА/FIESTA» по свидетельству №324527 недействительной в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о регистрации от 03.12.2004 [1];
- свидетельство о внесении изменений от 27.07.2006 [2];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.02.1998 [3];
- информационное письмо из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской обл. от 22.12.2004 [4];
- договор №32/2004 от 16.04.2004 о разработке фирменного стиля «Фиеста-мебель»[5];
- договор от 18.04.2004 о разработке дизайна сайта [6];
- договор №108875 от 11.01.2004 о телефонном номере [7];
- договор №03107823428 от 22.10.2003 о предоставлении услуг связи [8];
- договор №01/1 от 01.01.2003 об аренде нежилого помещения для размещения производственных мощностей [9];
- договор от 19.05.2002 об аренде нежилого помещения для размещения производственных мощностей [10];
- договор от 15.11.2002 об аренде нежилого помещения для использования под производство мягкой мебели [11];
- договор №11/ЭА от 01.03.2002 об аренде нежилого помещения для размещения мастерской [12];
- договор №1/4 об аренде нежилого помещения для размещения мастерской + счета-фактуры №67 от 01.10.2002 и №73 от 04.11.2002 [13];
- набор документов к сертификату мебели «ПАЛЕРМО»[14];
- набор документов к сертификату мебели «ХИЛТОН», «КАПРИЗ»[15];
- набор документов к сертификату мебели «ФИЕСТА», «МИЛАН», «КАМПАРИ» [16];
- набор документов к сертификату мебели «ЖАСМИН», «ФЛОРА», «АСТРА», ЖЕНЕВА», «БРЕСТ» [17];
- набор документов к сертификату мебели «ЛОТОС», «СТРИТ» [18];
- набор документов к сертификату мебели [19];

- рекламные материалы [20];
- документы по поставкам мебели в регионы [21];
- отчетные документы в ФСС за 2003-2006гг. [22];
- заявка №2006715087/50 и решение об отказе в регистрации [23];
- распечатки из сети Интернет [24];
- документы об участии в выставках [25];
- договор поставки товара от 01.09.2004, товарная накладная №29 от 02.09.2004 [26];
- договор поставки товара от 01.01.2005 и товарная накладная №6 от 18.02.2005 [27];
- договор поставки товара от 01.01.2005 и товарные накладные №8 от 01.03.2005, №21 от 17.02.2006 [28];
- договор поставки товара от 01.01.2005 и товарные накладные №7 от 22.02.2005, №17 от 27.04.2005, №26 от 10.05.2005 [29];
- договор поставки товара от 01.01.2005 и товарные накладные №7 от 20.01.2006, №13 от 03.02.2006, №17 от 10.02.2006[30];
- договор поставки товара от 18.01.2005 и товарные накладные №5 от 10.02.2005, №21 от 12.05.2005 [31].

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с возражением от 04.06.2008, был представлен отзыв, в котором выражена просьба отказать в удовлетворении данного возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №324527.

Отзыв правообладателя мотивирован следующими доводами:

- использование Лескиным А.В. в своей коммерческой деятельности обозначения «ФИЕСТА» с 1999 года не подтверждается представленными материалами;
- доменное имя fiesta-mebel.ru никогда не было зарегистрировано на имя ИП Лескин, первоначально оно принадлежало Вячеславу Холодилову, а с 16.01.2008 принадлежит компании Leskin Co.:

- факты аренды Лескиным нежилых помещений, наличие отчетных документов в Фонд социального страхования, факт наличия сотрудников не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку;
- краткое техническое описание набора мягкой мебели представляет собой документ, по которому ничего невозможно изготовить, так как отсутствуют чертежи мебели;
- сертификат соответствия представлен только на мягкую мебель;
- договоры поставки товара не имеют подтверждения их исполнения;
- все представленные документы, касающиеся оспариваемого товарного знака, относятся к единичным экземплярам продукции, всего же предполагалось продать за 2 года (с 01.02.2004 по 03.02.2006) диванов – 6 шт., кресел-кроватей – 2 шт., прихожих – 2 шт.;
- все договоры заключены в г. Владимире и Владимирской области;
- во всех представленных договорах поставки мебели в регионы не удалось обнаружить ни одного упоминания о мебели «Фиеста»;
- копии дипломов с выставок не относятся к мебели с маркировкой «Фиеста»;
- доказательств рекламы мебели «Фиеста» в материалах не представлено;
- слово «Фиеста» является фантазийным обозначением по отношению к товарам 20 класса МКТУ, не содержит никаких указаний или сведений о производителе товара;
- представленные материалы возражения не только не позволяют ассоциировать мебель «ФИЕСТА» с лицом, подавшим возражение, но и вообще предположить, что потребитель знаком с мебелью, выпущенной ИП Лескин.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (03.02.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 (пункт 2.5.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №324527 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов обозначение “ФИЕСТА/FIESTA”. Знак зарегистрирован для товаров 20 класса МКТУ.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №324527, обозначение “ФИЕСТА/FIESTA” носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, то необходимо отметить следующее.

Как указано в возражении, мебель под названием «ФИЕСТА» производилась лицом, подавшим возражение, с 1999 года. Однако данный факт не подтвержден материалами возражения.

Утверждение лица, подавшего возражение, о широкой информированности потребителя о продукции, маркированной обозначением «ФИЕСТА/FIESTA», до даты приоритета товарного знака по свидетельству №324527 также не подтверждено документально.

Основная часть представленных документов либо вообще не содержит указания товарного знака «ФИЕСТА», либо имеет дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, либо не имеет отношения к существу возражения и не может быть учтена в качестве доказательств неправомерности предоставления ему правовой охраны.

В частности, дипломы выставок [25] не содержат указания товара с маркировкой «ФИЕСТА» и датированы 2007г. Кроме того, указанные дипломы выданы ООО «Фиеста-мебель», а не ИП Лескин. В распечатках из сети Интернет [24] также фигурируют либо ООО «Фиеста-мебель» либо мебельная фабрика «Фиеста-мебель». То же самое относится и к рекламе в журнале. Документы [21], касающиеся поставок продукции в регионы, не содержат указания товара, маркированного товарным знаком «ФИЕСТА/FIESTA». Расчетные ведомости фонда социального страхования [22] вообще не имеют отношения к вопросу неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому знаку.

Что касается остальной незначительной части представленных документов, в которых есть упоминание о мебели «Фиеста» до даты приоритета оспариваемого знака, то они не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

К их числу можно отнести комплект документов [16] (сертификат соответствия №РОСС RU.ДМ43.В00558 с приложением, акт отбора образцов (проб) №43 от 30.03.2005, краткое техническое описание набора мягкой мебели от марта 2005г.) и договоры поставки товара с товарными накладными [26-31] о продаже 21 предмета мебели, маркированного обозначением «Фиеста», в городе Владимире и Владимирской области. При этом следует отметить, что указанные договоры не содержат подтверждения их исполнения.

Таким образом, анализ материалов, представленных в возражении от 04.06.2008, показал, что они не содержат документального подтверждения того, что товары 20 класса МКТУ, а именно: мебель, маркируемая обозначением «ФИЕСТА/FIESTA», присутствовала в достаточных объемах и была известна на российском рынке благодаря широкой рекламной компании и большому объему поставок до даты подачи заявки №2006702143/50 как товар Индивидуального предпринимателя Лескина А.В., что могло бы породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 20 класса МКТУ, нельзя признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака “ФИЕСТА/FIESTA” по свидетельству №324527.