

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 22.07.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «ПЕПЛОС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349361, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 2006735266/50 с приоритетом от 04.12.2006 была произведена 06.05.2008 за №349361 на имя Комарова К.Н., г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЕПЛОС», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.07.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в виду того, что охрана указанному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №349361 является частью охраняемого на территории Российской Федерации фирменного наименования, принадлежащему лицу, подавшему возражение и получившему право на это наименование 29.08.2002, т.е. ранее даты (04.12.2006) поступления заявки №2006709638/50 на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является частью фирменного наименования ЗАО «ПЕПЛОС»;
- право на это наименование ЗАО «ПЕПЛОС» получило с даты его регистрации, а именно, с 29.08.2002, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- основным видом деятельности ЗАО «ПЕПЛОС» согласно учредительным документам является производство и реализация мужской и детской одежды, швейных изделий, а также сопутствующие услуги - посредничество и торговая деятельность;
- регистрация оспариваемого знака произведена в отношении части товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, которая однородна товарам, производимым лицом, подавшим возражение;
- реклама продукции ЗАО «ПЕПЛОС» осуществлялась все годы существования предприятия в регионах Поволжья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Урала и Западной Сибири;
- предприятие награждено различными дипломами за качество продукции и вклад в формирование национального рынка товаров легкой промышленности;
- представленная справка о выпуске готовой продукции отражает объемы производства ЗАО «ПЕПЛОС» и динамику их роста;
- фирменные магазины ЗАО «ПЕПЛОС», число которых превышает 60, имеются в городах: Барнаул, Ижевск, Казань, Киров, Курган, Набережные Челны, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Самара, Саратов, Тюмень, Екатеринбург (6 магазинов), Челябинск (7 магазинов) и др.;
- имеются представительства ЗАО «ПЕПЛОС» и региональные склады в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге;
- в сети Интернет существуют сайты предприятия: www.peplos.ru и www.costume.ru.

В возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №349361 недействительной в отношении части товаров 25 и части

услуг 35 («продвижение товаров (для третьих лиц), а именно: одежды и швейных изделий») классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из Устава от 1992г. на 2 л.[1];
- постановление Главы администрации г. Чебаркуля на 1л. [2];
- Решение Челябинского областного комитета по управлению гос. имуществом на 1 л. [3];
- справка о реорганизации и переименовании на 1 л.[4];
- свидетельство о перерегистрации юридического лица 1997г. на 1л.[5];
- Распоряжение о регистрации новой редакции Устава 1997г. на 1 л.[6];
- Устав ОАО «ПЕПЛОС» на 3 л.[7];
- свидетельство №88363 на 2 л.[8];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.[9];
- свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц на 1 л.[10];
- информационное письмо об учете в ЕГРПО ЗАО «ПЕПЛОС» на 1 л. [11];
- протокол №14 собрания учредителей ЗАО «ПЕПЛОС» на 1 л. [12];
- свидетельство о перерегистрации юридического лица 2002г. на 1л.[13];
- решение о регистрации от 2002 г. на 1 л. [14];
- Распоряжение Главы г. Чебаркуля от 2002г. на 4 л. [15];
- Устав ЗАО «ПЕПЛОС» от 2002 г. на 4 л. [16];
- дипломы выставок, награды, благодарственные письма на 14 л. [17];
- справка о выпуске продукции за 1999 - 2008гг. на 1 л. [18];
- информация из базы данных доменных имен Российского НИИ Развития Общественных Сетей [19].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на него не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовал.

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

С учетом даты (04.12.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 11.12.2002г. №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 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, №4322, и введенные в действие с 10.05.2003г. (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 иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «ПЕПЛОС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и заключенное в кавычки. Знак охраняется для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

ЗАО «ПЕПЛОС» образовано путем реорганизации и переименования Чебаркульской швейной фабрики в Акционерное общество открытого типа «Пеплос»(18.12.1992), которое 01.08.1997 было переименовано в Открытое акционерное общество «Пеплос», переименованное, в свою очередь, 07.06.2002 в Закрытое акционерное общество «ПЕПЛОС», о чем свидетельствуют документы [1-7]. Таким образом, датой возникновения права на фирменное наименование на основании его государственной регистрации является 18 декабря 1992г., т.е. ранее даты приоритета (04.12.2006) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «ПЕПЛОС» и оригинальная часть фирменного наименования «ПЕПЛОС» являются тождественными.

Представленные в возражении материалы [9 -16] свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака в Российской Федерации существовало зарегистрированное надлежащим образом юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность под фирменным наименованием «ПЕПЛОС», которое содержит указание на организационно-правовую форму (ОАО, ЗАО) и обозначение «ПЕПЛОС», являющееся оригинальной частью фирменного наименования и несущее основную индивидуализирующую функцию.

Относительно однородности товаров и услуг следует отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №349361 зарегистрирован для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно уставным документам [7, 16] основным видом деятельности ОАО «ПЕПЛОС», преобразованного в ЗАО «ПЕПЛОС» является производство швейных изделий, а также торговая и посредническая деятельность всех видов.

Представленные лицом, подавшим возражение, дипломы специализированных конкурсов, выставок, в том числе в рамках программы «100 лучших товаров России» диплом 1-й степени за костюмы мужские 2003, 2005, диплом победителя пятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России – 2004», Москва, Кремль, 18 октября 2004, диплом 1-й степени лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской области 2005», диплом XXV Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» за организацию производства высококачественных товаров текстильной и легкой промышленности, Москва, 2005, благодарственные письма за помощь костюмами воспитанникам школ-интернатов [17], а также справка за подписью генерального директора ЗАО «ПЕПЛОС» о выпуске продукции за период с 1999 по 2008 годы [18] свидетельствуют о том, что ЗАО «ПЕПЛОС» является производителем одежды, в том числе мужской и детской.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать однородными товары, производимые лицом, подавшим возражение, и часть товаров 25 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ (продвижение товаров (для третьих лиц), а именно: одежды и швейных изделий), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одному виду/роду, выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Таким образом, существование фирмы ЗАО «ПЕПЛОС» до даты приоритета оспариваемой регистрации и сфера ее деятельности на территории Российской Федерации, что было установлено Палатой по патентным спорам в результате анализа представленных документов, позволяют сделать вывод о несоответствии товарного знака «ПЕПЛОС» по свидетельству № 349361 требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона, в отношении части товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 22.07.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349361 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

25 - башмаки, береты, ботинки, ботинки лыжные; бутсы, галоши, гамаши [с застежками]; гетры, голенища сапог; головные уборы; каблуки, каркасы для шляп; козырьки для головных уборов, митры [церковный головной убор]; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь купальная, обувь пляжная, обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; повязки для головы [головные уборы]; подошвы, полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии, сандалии купальные, сапоги, союзки для обуви; стельки, туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли спортивные; туфли, цилиндры [головные уборы]; шапки, шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шипы для ботсов, шляпы, эспадриллы.

35 - агентство по экспорту-импорту, агентства коммерческой информации, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, запись сообщений, интерактивная реклама в компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением одежды и швейных изделий, прокат рекламных материалов, реклама, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация подписки на газеты [для третьих лиц], оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, прокат офисного оборудования, прокат рекламного времени во всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш,

распространение образцов, распространение рекламных материалов или объявлений, реклама почтой, реклама телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, секретарское обслуживание, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых декларации, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов, стенографическое обслуживание, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий, услуги телефонных ответчиков, фотокопирование.