

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, рассмотрела возражение от 14.07.20010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323482, поданное компанией «COLOMBO MOBILI S.R.L.», Италия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №323482 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.08.2004 по заявке №2004718307/50 с приоритетом от 13.08.2004 на имя Равент Юниверсал Инк., Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель), в отношении товаров 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «COLOMBO MOBILI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.20010 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №323482 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый словесный товарный знак «COLOMBO MOBILI» по свидетельству №323482 тождественен части фирменного наименования

«COLOMBO MOBILI», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, 30.12.1988г., т.е. ранее даты приоритета рассматриваемой регистрации;

- основным видом деятельности компании «COLOMBO MOBILI S.R.L.» является производство и торговля мебелью и аксессуарами, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- продукция компании «COLOMBO MOBILI» однородна товарам 20 класса МКТУ «мебель» и связанным с ними услугами 35 класса МКТУ «реклама, в том числе демонстрация товаров, интерактивная реклама в компьютерной сети, радиореклама, распространение образцов, а именно мебели; продвижение товаров для третьих лиц, а именно мебели; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров, а именно мебели и услуги предприятиям]», услугам 42 класса МКТУ «дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров, а именно мебели [для третьих лиц]; контроль качества; оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики (промышленный дизайн)», приведенным в перечне оспариваемой регистрации №323482;

- таким образом, рассматриваемая регистрация №323482 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона;

- лицо, подавшее возражение, является известным производителем элитной мебели (для гостиных, спален, библиотек и т.д.) в стилях XVIII-XIX веков, о чем свидетельствуют рекламные публикации в специализированных журналах, на сайтах в сети Интернет, участие в специализированных международных выставках мебели;

- мебель «COLOMBO MOBILI», произведенная лицом, подавшим возражение, поставлялась на территорию Российской Федерации с 1999 года. Компания «COLOMBO MOBILI S.R.L.» также поставляла мебель правообладателю оспариваемой регистрации №323482, который, воспользовавшись репутацией известной мебельной фабрики, зарегистрировал на свое имя товарный знак по свидетельству №323482, не имея на то согласие компании «COLOMBO MOBILI S.R.L.»;

- вышеизложенное позволяет сделать вывод о возможности возникновения у потребителя устойчивых ассоциаций, связанных с тем, что производителем товаров, маркированных товарным знаком «COLOMBO MOBILI» является лицо, подавшее

возражение, а не правообладатель оспариваемой регистрации, что может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323482 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- обычная выписка об акционерном обществе «COLOMBO MOBILI S.R.L.» с переводом на русский язык (1);
- письма партнеров компании (2);
- сведения о международной выставке «Мебель 2003» (3);
- рекламные публикации в журналах (4);
- сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение (5);
- протокол №447/7 испытания образцов (6);
- решение о выдаче сертификата соответствия по заявке фабрики «COLOMBO MOBILI S.R.L.» на выборы мебели для общей комнаты (7);
- счета-фактуры и товарно-транспортные накладные (8).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыв по мотивам возражения от 14.07.20010 не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 14.07.20010, убедительными.

С учетом даты приоритета 14.07.20010 оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №323482 является словесным и состоит из словесных элементов «COLOMBO MOBILI», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании в одну строку.

Согласно документам (1) право на фирменное наименование у компании «COLOMBO MOBILI S.R.L.» возникло 30.12.1988, т.е. с момента ее регистрации в Торгово-промышленной, производственной и сельскохозяйственной палате МОНЦЫ и БРИТАНЦЫ.

Уставной целью компании «COLOMBO MOBILI S.R.L.» является производство и торговля мебелью, стульями, креслами, диванами, столами, дверьми и другими подобными изделиями, мебельными аксессуарами, запорными и замковыми приборами, торговля строительными материалами, оборудованием и инженерными системами, электробытовой техникой и мебельными комплектующими.

Учитывая изложенное видно, что словесный товарный знак «COLOMBO MOBILI» является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №323482.

Компания «COLOMBO MOBILI S.R.L.» специализируется на производстве мебели и буазери с ноября 1997г. и является партнером ЗАО «Компании «Надин» с начала ее основания, что подтверждается документами (2). В письме ООО «Палермо», входящего в состав холдинга «HALL OSCAR – EGO HALL» указано, что последняя, является официальным дилером компании «COLOMBO MOBILI S.R.L.» сначала 1994 г. и поддерживает действующую и постоянно обновляющуюся экспозицию по мебели и стеновым панелям, производимым данной компанией.

На имя лица, подавшего возражение, выдана разрешительная документация (5-7) (сертификаты соответствия, протокол испытания образцов, решение о выдаче сертификата) на изготовление набора мебели для общих комнат и отдельных предметов мебели, а именно: кроватей, шкафов, тумб, комодов, трюмо, столов для компьютеров, диванов, кресел, стульев, секретеров и т.д.

С целью продвижения товаров, в частности, мебели, произведенной по оригинальному дизайну, компания «COLOMBO MOBILI S.R.L.» принимала участие в международной выставке «Мебель 2003», Москва, 17-21.11.2003г., Экспоцентр, о чем свидетельствуют материалы (3).

Мебель компании «COLOMBO MOBILI S.R.L.» рекламировалась в печатных изданиях, выпущенных до даты приоритета оспариваемой регистрации №323482 (4).

Представленные счета-фактуры и товарно-транспортные накладные (8) свидетельствуют о деятельности по продаже и поставке лица, подавшего возражение, мебели и ее комплектующих, на территорию Российской Федерации.

На основании изложенного видно, что товары, произведенные компанией «COLOMBO MOBILI S.R.L.», однородны товарам 20 класса МКТУ «мебель», указанным в перечне товарного знака по свидетельству №323482. Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что товары «мебель» являются однородными всем услугам 35 класса МКТУ, услугам 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров, а именно мебели [для третьих лиц]», приведенным в оспариваемой регистрации №323482, поскольку данные услуги, связаны непосредственно с продвижением мебели, разработкой и исследованием новых видов мебели. Остальные услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный, контроль качества, оформление интерьера, услуги в области промышленной эстетики (промышленный дизайн)» представляют собой услуги, не связанные с мебелью, поэтому не являются однородными.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам убедительными частично.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит пункту 3 статьи 6 Закона, т.к. способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг, признан необоснованным, поскольку не подтвержден материалами возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323482 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

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

(526) Mobili.

(511) 42 - дизайн художественный, контроль качества, оформление
интерьера, услуги в области промышленной эстетики
(промышленный дизайн).