

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, 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.08.2009, поданное ООО «Солярис-Мир красоты», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372869, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006734617/50 с приоритетом от 29.11.2006, зарегистрирован 18.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №372869 на имя ООО «АРТЭКОМ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 11, 35, 38, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «SOLARIS СОЛЯРИС», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.08.2009 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака №372869 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «СОЛЯРИС» является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение – ООО «Солярис – Мир красоты», при этом исключительное право на фирменное наименование подтверждено Уставом и возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является бытовое обслуживание граждан, в частности парикмахерские и косметические салоны. ООО «Солярис – Мир красоты» является владельцем одноименной сети

салонов красоты, о чем свидетельствует санитарно-эпидемиологические заключения;

- Устав и санитарно-эпидемиологические заключения свидетельствуют об охране фирменного наименования в отношении услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «услуги в области гигиены для людей и животных»;

- поскольку ООО «Солярис – Мир красоты» начало осуществлять свою деятельность в области услуг салонов красоты задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и за весьма продолжительный период времени достаточно большое число потребителей имело возможность воспользоваться услугами салонов красоты лица, подавшего возражение, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести в заблуждение потребителя в отношении лица, оказывающего такие услуги 44 класса МКТУ;

- вероятность введения потребителя в заблуждение усиливается местонахождением обеих организаций в одном городе – Москве;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «СОЛЯРИС» по свидетельству № 279528 на имя ООО «Солярис групп» с приоритетом от 12.11.2002 в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- регистрация противопоставляемого товарного знака произведена в отношении, в том числе таких услуг 44 класса МКТУ, как: «клиники, маникюр, массаж, парикмахерские, помощь медицинская, салоны красоты», которые однородны услугам 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «SOLARIS СОЛЯРИС» по свидетельству № 372869 в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги; услуги в области гигиены для людей и животных».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 372869 и заявки ООО «АРТЭКОМ» [1];
- копия устава ООО «Солярис – Мир красоты» в редакции 2003 г. [2];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №372869, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- чтобы доказать, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением нормы пункта 3 статьи 7 Закона достаточно доказать два условия:

1) оспариваемый товарный знак тождественен фирменному наименованию (его части);

2) товары (услуги), в отношении которых оспаривается регистрация, являются однородными тем, которые производятся (оказываются) лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух вариантов написания слова «СОЛЯРИС», при этом латинский вариант можно считать доминирующим, поскольку он расположен вверху (первое слово);

- тождественность предполагает совпадение во всех элементах, в связи с чем не могут быть признаны тождественными обозначения «SOLARIS СОЛЯРИС» и «Солярис – Мир красоты»;

- услуги «парикмахерские; салоны красоты» являются малой составной частью понятия «услуги в области гигиены для людей и животных»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не может согласиться с несоответствием знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона (введение в заблуждение), поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что с момента основания юридического лица оказываются услуги данного характера, под каким знаком, а также известность ООО «Солярис – Мир красоты» на рынке данных услуг;

- относительно сходства до степени смешения с противопоставляемым знаком «СОЛЯРИС» необходимо отметить, что есть основания полагать, что юридического лица, на имя которого произведена его регистрация, в настоящий момент не существует.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба: отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого

товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.11.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Кодекс и Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №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, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «SOLARIS СОЛЯРИС» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Исключительное право на фирменное наименование у ООО «Солярис – Мир красоты» (свидетельство о государственной регистрации выдано 19.02.2003 [2]) возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.11.2006) товарного знака по свидетельству №372869, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Оспариваемый товарный знак «SOLARIS СОЛЯРИС» и фирменное наименование ООО «Солярис – Мир красоты» содержат элемент «Солярис».

Необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, показывающих, что ООО «Солярис – Мир красоты» оказывает услуги в области гигиены для людей и животных. Представленные материалы [2, 3] свидетельствуют только о том, что в данной области существует право на фирменное наименование (Устав [2]) и осуществлена подготовка к оказанию

услуг парикмахерских и деятельности салонов красоты (санитарно-эпидемиологические заключения [3]).

Таким образом, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не были представлены документы, подтверждающие, в отношении каких услуг использовалось фирменное наименование лица, подавшего возражение, и которые могли бы свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

В силу изложенного мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона, не может быть признано обоснованным.

В качестве еще одного основания оспаривания в возражении приведено основание – несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и указан товарный знак «СОЛЯРИС» по свидетельству № 279528, зарегистрированный на имя ООО «Солярис групп» с приоритетом от 12.11.2002, в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение – ООО «Солярис – Мир красоты» не является правообладателем противопоставленного товарного знака, оно не может быть признано тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №372869 в силу наличия вышеуказанной регистрации.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 25.08.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372869 в части противоречия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения.

Данное обстоятельство исключает возможность учета соответствующего довода возражения от 25.08.2009.

Относительно доводов особого мнения лица, подавшего возражение, представленного 25.12.2009, необходимо отметить следующее.

Доводы, отсутствующие в возражении от 25.08.2009, сводятся к следующему:

1) Палата по патентным спорам «необоснованно не применила подлежащее применению правило, установленное пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона»:

- в выписке из ЕГРЮЛ указана дата регистрации юридического лица, которая также является и датой возникновения исключительного права на фирменное наименование – 06.09.2001;

- помещения по указанным в санитарно-эпидемиологических заключениях [3] адресам принадлежат ООО «Солярис – Мир красоты» на праве собственности;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет рекламу и ведет другую хозяйственную деятельность в области оказания услуг салонов красоты;

2) «Палата по патентным спорам необоснованно не применила подлежащее применению правило, установленное пунктом 1 статьи 7 Закона»:

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован ошибочно, при этом для исправления подобных ошибок законодательством предусмотрен институт палаты по патентным спорам, в которую вправе обратиться любое заинтересованное лицо;

- круг заинтересованных лиц по подобным основаниям не ограничен законодательством (в отличие от основания, предусмотренного пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ);

- Палата по патентным спорам запросила доказательства заинтересованности по данному основанию при отсутствии раскрытия сущности этого понятия в законодательстве;

- согласно пункту 5 Информационного письма от 20.05.2009 № 3, касающегося определения заинтересованности, к заинтересованным лицам можно отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование и/или коммерческое обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых оспаривается товарный знак;

3) лицо, подавшее возражение, вынуждено совершать дополнительные действия по оспариванию знака, а также по подаче заявления о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству № 279528, что влечет за собой расходы и трудозатраты, которых нет у правообладателя оспариваемого знака. Это ставит стороны рассмотрения в неравные позиции в борьбе за исключительные права на средство индивидуализации, при этом нарушается принцип равноправия сторон, предусмотренный Конституцией Российской Федерации;

4) Роспатент обязан осуществлять функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков, в этой связи недопустимо для Роспатента оставлять в силе регистрацию товарного знака, осуществленную по ошибке.

К особому мнению от 25.12.2009 приложены материалы, касающиеся осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов, которые относятся к внутренней документации предприятия. Необходимо отметить, что данные материалы не могут быть приняты во внимание, поскольку в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не приведены ли в них 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.

Доводы 1) не могут быть приняты во внимание в виду нижеследующего. Указанная выписка из ЕГРЮЛ, в которой указана дата регистрации ООО «Солярис – Мир красоты» - 06.09.2001, не была представлена с материалами возражения, а в самом возражении и копии Устава содержалась дата - 19.02.2003. Правоустанавливающие документы и материалы, касающиеся осуществления хозяйственной деятельности, не могли быть проанализированы, поскольку представлены после принятия решения коллегией Палаты по патентным спорам.

Доводы 2) проанализированы по тексту решения и не требуют дополнительного анализа.

Довод 3) не может быть признан убедительным, поскольку в процессе рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку каждая из сторон реализует свое право на защиту в пределах, предусмотренных законодательством, и объеме, определяемом самим лицом. Более полно проанализировать довод, касающийся равенства сторон, предусмотренного Конституцией Российской Федерации, не представляется возможным, поскольку отсутствует ссылка на конкретную статью Конституции Российской Федерации.

Что касается довода 4), необходимо отметить, что Роспатентом в рамках палаты по патентным спорам на основании статьи 1248 Кодекса осуществляется функция по разрешению споров, а не функция по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Также следует обратить внимание, что полномочия Роспатента по рассмотрению споров строго регламентированы, и выход за их пределы недопустим. Так, согласно пункту 5.8 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004, № 299, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, Роспатент признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Статья 1248 Кодекса предусматривает возможность рассмотрения споров, в случаях, указанных Кодексом, в административном порядке. В соответствии со статьями 1512 и 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом Правилами ППС (пункт 2.5) регламентировано, что палата по патентным спорам ведет делопроизводство по рассмотрению возражения в рамках мотивов, изложенных в возражении и приведенных в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Остальные доводы особого мнения от 25.12.2009 рассмотрены по тексту решения и не требуют дополнительного анализа.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденции от 02.02.2010, повторяют доводы особого мнения от 25.12.2009 и проанализированы в данном заключении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372869.