

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, рассмотрела возражение от 19.12.2012, поданное Лобовым Алексеем Владимировичем и ООО «Санмаркет-Трейд», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333281, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2006710294 с приоритетом от 20.04.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.09.2007 за №333281 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Санмаркет», Московская обл., г. Видное (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «САНМАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333281 ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, доменным именем SANMARKET.RU;

- поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака и ООО «Санмаркет-Трейд», генеральным директором которого является лицо, подавшее возражение, оказывают сходные услуги, использование товарного знака по свидетельству №333281 нарушает права подателя возражения на использование средства индивидуализации – доменное имя;

- словесный элемент «Санмаркет» состоит из неохраямемых элементов «Сан» (произвольное сокращение от слова «сантехника») и «маркет» (англ. market – рынок, сбыт, магазин), которые в отношении товаров и услуг, связанных с сантехническим оборудованием, носят описательный характер, так как указывают на определенные товары, их свойства и назначение, а в отношении остальных товаров и услуг, не связанных с продажей, установкой и сборкой санитарно-технического оборудования, обозначение «Санмаркет» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

В возражении от 19.10.2012 выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333281.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ООО «Санмаркет-трейд» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ [2];
- справка из RU-CENTER[3];
- приказ о назначении генерального директора ООО «Санмаркет-трейд» [4];
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и о внесении записи в ЕГРЮЛ [5];

- страницы Толкового словаря иностранных слов в русском языке [6];
- свидетельство на товарный знак №269910 [7];
- распечатки с сайтов ООО «Санмаркет» и ООО «Санмаркет-трейд»[8];
- распечатка с сайта reword.org [9].

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

- доменное имя sanmarket.ru, как следует из возражения, использовалось лицом, подавшим возражение, с момента регистрации ООО «Санмаркет-Трейд», в то же время указанное общество было зарегистрировано лишь 15.02.2007(см. выписку из ЕГРЮЛ), то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- доменное имя не является средством индивидуализации по российскому законодательству, и на него не распространяется исключительное право;

- несмотря на отсутствие в период проведения экспертизы нормы закона, обязывающей сравнивать заявленные обозначения с доменными именами, экспертиза просматривает Интернет, чтобы избежать возможного введения в заблуждение потребителя;

- регистрация оспариваемого обозначения в качестве товарного знака косвенно подтверждает то обстоятельство, что доменное имя sanmarket.ru не использовалось лицом, подавшим возражение, а использовалось в тот период правообладателем;

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «Санмаркет», которое отсутствует в словарях как лексическая единица;

- даже если разделить его на две части, как предлагает лицо, подавшее возражение, то слова «сан» и «маркет» также отсутствуют в словарях русского языка.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Санмаркет-Трейд»[10];
- определения судебных органов в отношении доменных имен autoexpert.ru и aquapel.ru[11];
- письма РИНО CZ от 08.11.2010 и 31.08.2012 [12];
- распечатки с сайтов[13];
- копии заявления Лобова А.В. о приеме на работу и приказа о приеме его на работу, копия приказа об увольнении [14];
- распечатка карты с расположением офисов [15];
- копия решения Арбитражного суда Московской области от 24.12.2012 по делу №А41-31267/12[16].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за №5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматриваются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак, если иное специально не предусмотрено законом.

С учетом даты (20.04.2006) 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «САНМАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №333281 охраняется в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак указывает на вид, свойства и назначение части товаров 11 класса МКТУ и связанных с ними услуг.

Анализ словесного обозначения «САНМАРКЕТ» показал, что указанное обозначение носит фантазийный характер, что подтверждается отсутствием его значения в общедоступных словарях и словарно-справочных источниках информации, в том числе сети Интернет. Следовательно, отсутствуют

основания полагать, что оспариваемый товарный знак указывает на характеристики товара, в том числе на их вид, свойства и назначение, как следует из возражения.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «САНМАРКЕТ» образовано из двух частей: «сан» - произвольного сокращения от слова «сантехника» и слова «маркет» (англ. Market – рынок, сбыт, магазин), необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям из словарей «сан» является лексической единицей русского языка и означает «звание, связанное с почетным положением, высокий чин, почет» (см. Яндекс. Словари. Толковые словари Ушакова и Даля). Также «сан-» - это часть сложных слов в значении санитарный, например, санупр (санитарное управление), санпросветительный, санработник, медсантруд, санобработка. Санитарный, санитарная, санитарное – прилагательное, по значению связанное с применением санитарии, с мероприятиями по санитарии. Санитарный врач. Санитарный поезд. Санитарная часть. Санитарная техника. (dic.academic.ru Толковый словарь Ушакова). Санитарі́я (от лат. *sanitas* — «здоровье») — отрасль здравоохранения, занимающаяся практической разработкой и проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также комплекс мер по практическому применению разработанных гигиенической наукой нормативов (см. Яндекс. БСЭ). Поскольку слово «сантехника» является сложносоставным словом, образованным от прилагательного «санитарный» и слова «техника», нет оснований считать, что «сан» является общепринятым сокращением от слова «сантехника».

В силу указанного выше обозначение «САНМАРКЕТ» не может быть признано описательной характеристикой товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, что не позволяет признать оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Фантазийный характер обозначения «САНМАРКЕТ» не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, что свидетельствует о соответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №333281.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №333281.