

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 №375004, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2007732968 с приоритетом от 24.10.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.03.2009 за №375004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Санмаркет», Московская обл., г. Видное (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SANMARKET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 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 №375004 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 №375004 нарушает права подателя возражения на использование средства индивидуализации – доменного имени;

- словесный элемент «SANMARKET» состоит из неохраемых элементов «SAN» (произвольное сокращение от слова «сантехника» в латинской литерации) и «MARKET» (англ. - 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 «SANMARKET» 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 №375004.

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, в котором выражено несогласие с доводами возражения, в частности, указано следующее:

- 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 «SANMARKET», которое отсутствует в словарях как лексическая единица;

- даже если разделить его на две части, как предлагает лицо, подавшее возражение, то слово «SAN» также отсутствует в словарях английского 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.

С учетом даты (24.10.2007) 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 «SANMARKET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №375004 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 «SANMARKET» 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 «SANMARKET» образовано из двух частей: «SAN» - произвольного сокращения от слова «сантехника» в латинице и слова «MARKET» (англ. – рынок, сбыт, магазин), необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям из словарей «SAN» является сокращением от английского выражения System Area Network (системная сеть (технология объединения отдельных серверов при помощи специальных высокопроизводительных коммутаторов и сетевых компонентов), а в переводе с итальянского и испанского языков означает «святой» (см. Яндекс. Словари.), т.е. не имеет никакого отношения к слову «сантехника», которое само по себе является сложносоставным словом, образованным от прилагательного «санитарный» и слова «техника».

В силу указанного выше обозначение «SANMARKET» 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 «SANMARKET» 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 №375004.

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 №375004.