

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 №4520, рассмотрела возражение от 14.04.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Солярис – Мир красоты», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372869, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №372869 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.02.2009 по заявке №2006734617/50 с приоритетом от 29.11.2006 в отношении товаров 11 и услуг 35, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АРТЭКОМ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №372869 представляет собой словесное обозначение «SOLARIS СОЛЯРИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «SOLARIS СОЛЯРИС» по свидетельству №372869, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7, пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 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:

- оспариваемый товарный знак («SOLARIS СОЛЯРИС») тождествен части фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Солярис – Мир красоты»), право на которое в Российской Федерации возникло у него 06.09.2001, то есть ранее даты приоритета данного товарного знака (29.11.2006);
- лицо, подавшее возражение, занимается оказанием услуг в области гигиены и косметики, а именно, услуг парикмахерских и салонов красоты, и данные услуги являются однородными услугам 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены для людей и животных», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;
- оспариваемый товарный знак («SOLARIS СОЛЯРИС») способен ввести в заблуждение потребителя в отношении лица, оказывающего услуги в области гигиены (услуги салонов красоты), так как лицо, подавшее возражение (ООО «Солярис – Мир красоты»), начало осуществлять деятельность в данной области задолго до даты приоритета оспариваемого знака;
- оспариваемый товарный знак («SOLARIS СОЛЯРИС») сходен до степени смешения в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены для людей и животных» с товарным знаком по свидетельству №279528 («Солярис»), зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены для людей и животных».

К возражению приложены копии следующих документов:

- устав лица, подавшего возражение, – на 28 л. [1];
- выписка из ЕГРЮЛ – на 4 л. [2];

- санитарно-эпидемиологические заключения – на 3 л. [3];
- свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество – на 3 л. [4];
- паспорт рекламного места, свидетельства на право размещения средства наружной рекламы и информации (рекламного щита), разрешение на установку рекламного щита, договор на размещение средства наружной рекламы и информации (рекламного щита) – на 7 л. [5];
- кассовые книги – на 78 л. [6];
- договоры поставки лицу, подавшему возражение, парфюмерно-косметической продукции и аксессуаров, счета-фактуры, счета, товарно-транспортные накладные, товарные накладные и платежные поручения – на 70 л. [7];
- распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке – на 5 л. [8].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2010, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак («SOLARIS СОЛЯРИС») не является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Солярис – Мир красоты»), так как он представляет собой комбинацию двух слов, совпадающих по фонетическому признаку, но различных по написанию и общему визуальному впечатлению;
- услуги парикмахерских и салонов красоты, оказываемые лицом, подавшим возражение, представляют собой лишь малую составную часть понятия «услуги в области гигиены для людей и животных», и они не являются однородными ряду услуг, входящих в это понятие;

- отсутствуют основания считать, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя в отношении лица, оказывающего услуги, так как данный товарный знак и указанное фирменное наименование лица, подавшего возражение, обладают достаточной различительной способностью для того, чтобы индивидуализировать оказываемые услуги, и оспариваемый знак не содержит в себе каких-либо ложных или способных ввести в заблуждение элементов;
- лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие об известности среди потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака лица, подавшего возражение, как лица, оказывающего соответствующие услуги под определенным обозначением;
- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №279528 на основании решения Роспатента от 22.03.2010 досрочно прекращена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.11.2006) 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 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 абзацами 1 и 2 пункта 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, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SOLARIS СОЛЯРИС», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана данному товарному знаку (с приоритетом от 29.11.2006) предоставлена, в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлено фирменное наименование лица, подавшего возражение, отличительная часть которого («Солярис – Мир красоты») содержит, в частности, слово «Солярис». Следует отметить, что главный отличительной составляющей фирменного наименования выступает слово СОЛЯРИС, поскольку мир красоты играет второстепенную роль с точки зрения запоминания обозначения потребителями.

Право на фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «Солярис – Мир красоты»» в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, согласно его уставу [1] и выписке из ЕГРЮЛ [2], 06.09.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы [3] и [6 – 7] указывают на то, что лицо, подавшее возражение, в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, занималось оказанием услуг парикмахерских и салонов красоты. Данные услуги являются однородными с услугами 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены для людей и животных», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку они соотносятся как вид-род.

Также следует отметить, что материалы [4 – 5] указывают на то, что Обществом с ограниченной ответственностью «Солярис – Мир красоты» был установлен по адресу его места нахождения рекламный щит, благодаря которому потребителям сообщалось о деятельности лица, подавшего возражение.

В силу изложенного фирменное наименование лица, подавшего возражение, право на которое в Российской Федерации возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, служит препятствием для предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

Относительно довода лица, подавшего возражение, об отсутствии тождества между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №372869 и фирменным наименованием, необходимо отметить следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака («SOLARIS СОЛЯРИС») и собственно наименования ООО «Солярис – Мир красоты» показал, что оспариваемый товарный знак следует признать фонетически тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Указанное фонетическое тождество обусловлено тем, что товарный знак по свидетельству №372869 содержит слово «СОЛЯРИС» на русском языке и его транслитерацию «SOLARIS» буквами латинского языка, которые равнозначно воспроизводят отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Следует отметить, что нормы пункта 3 статьи 7 Закона применены в силу разрешения столкновения прав между фирменным наименованием и товарным знаком, заключающегося в том, что данные средства индивидуализации содержат тождественные элементы, благодаря которым осуществляется их запоминание потребителями. Результатом столкновения обозначенных средств индивидуализации является способность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее возникновения права на товарный знак по свидетельству №372869 у правообладателя. При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из следующего. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители (пункт 6 статьи 1252 Кодекса), преимущество имеет средство индивидуализации, исключительно право на которое возникло ранее.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372869 произведено в нарушение пункта 3 статьи 7, а также пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены для людей и животных» с товарным знаком по свидетельству №279528, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, то установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №279528 (с приоритетом от 12.11.2002) представляет собой словесное обозначение «Солярис», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравниваемые знаки («SOLARIS СОЛЯРИС» – «Солярис») состоят из фонетически тождественных словесных элементов, в силу чего ассоциируются между собой в целом.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака на основании решения Роспатента от 22.03.2010 была досрочно прекращена в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению (18.05.2010) регистрация противопоставленного товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ не действовала, что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не рассматривать ее в качестве препятствия для осуществления правовой охраны оспариваемого знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем вышеуказанного противопоставленного товарного знака и, следовательно, не может быть признано тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому знаку, то есть лицом, заинтересованным в подаче возражения в части противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении особого мнения, поступившего 21.10.2010 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, необходимо отметить следующее. Довод правообладателя о том, что решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака не может быть признано произведенным в нарушение норм законодательства в области товарных знаков, так как во время экспертизы заявленного обозначения не проверяется соответствие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона, является неубедительным. Указанные основания являются поводом для оспаривания регистрации товарного знака и признания ее недействительной, что и указано в

возражении от 14.04.2010. Остальные доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя на возражение, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.04.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372869 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

35 - реклама; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); снабжение продовольственными товарами.

38 - связь и услуги по предоставлению средств связи; услуги по передаче информации.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

44 - ветеринарные услуги; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.