

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 02.12.2010, поданное ЗАО «Дом Еды», г. Кострома, Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дом Еды» по свидетельству №388638, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007734450/50 с приоритетом от 07.11.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.09.2009 за №388638 на имя ООО «БРЭНД», г. Кострома (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Дом Еды», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.12.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388638 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «Дом Еды» тождественен части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования и коммерческого обозначения, права на которые возникли ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №388638 и принадлежат лицу, подавшему возражение. Также возражение мотивировано тем, что сосуществование оспариваемого товарного знака, фирменного наименования и коммерческого обозначения создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— ЗАО «Дом Еды» было зарегистрировано в качестве юридического лица 20.12.2002, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации и другими правоустанавливающими документами;

— фактическая деятельность ЗАО «Дом Еды» включает в себя торговлю товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения;

— под коммерческим обозначением «Дом Еды» открыто 16 магазинов в таких городах как Кострома, Ярославль, Волгореченск и Красное-на-Волге;

— информация о деятельности ЗАО «Дом Еды» представлена в сети Интернет на сайте <http://www.dom-edy.ru>, который зарегистрирован 15.11.2006, ранее даты приоритета оспариваемого знака;

— универсамы «Дом Еды» реализуют не только товары поставщиков, но и продукцию собственного производства;

— на имя ЗАО «Дом Еды» для услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» был зарегистрирован товарный знак «Дом Еды» по свидетельству №334905, содержащий в своем составе неохранные элементы «универсам» и «сеть магазинов», признав, таким образом, услуги розничной торговли однородными вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №388638 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «обслуживание покупателей; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- учредительные документы [1];
- разрешительные документы на осуществление торговли по адресам: г. Кострома, ул. Профсоюзная, 13 и г. Кострома, ул. Стопани, 31 [2];
- лицензии, разрешающие осуществление розничной торговли алкогольной продукцией [3];
- санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии магазинов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам [4];
- заключения о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности письма РАО «ГАЗПРОМ» от 05.12.1996 и 11.02.1997 на 2 л. [5];
- заключения по технической укреплённости и оснащённости системой охранной сигнализации помещения магазинов по указанным адресам [6];
- сертификаты соответствия [7];
- ветеринарное удостоверение о наличии условий для заготовки, хранения и реализации мясных, рыбных продуктов и колбасных изделий [8];
- договоры аренды занимаемых площадей [9];
- договоры с поставщиками [10];
- журналы кассира-операциониста [11];
- фотографии фасада и внутреннего интерьера магазинов [12];
- распечатка с сайта лица, подавшего возражение [13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.11.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они

обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №388638 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словосочетание «Дом Еды».

Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 02.12.2010 мотивировано, в частности, тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных в возражении документов, а именно: копий учредительных документов ЗАО «Дом Еды» [1], среди которых выписка из устава, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе следует, что Закрытое акционерное общество «Дом Еды» было зарегистрировано в качестве юридического лица 20.12.2002г. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что Закрытое акционерное общество «Дом Еды» получило право на фирменное наименование ранее даты (07.11.2007) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что часть фирменного наименования «Дом Еды» является тождественной оспариваемому товарному знаку.

Представленные материалы возражения [1 – 13] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, под фирменным наименованием «Дом Еды» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №388638 осуществляло деятельность, связанную с торговлей товарами народного потребления, в том

числе посредством сети магазинов-универсамов, которые были открыты в ряде российских городов (Ярославль, Кострома, Волгореченск, Красное-на-Волге). О деятельности магазинов, принадлежащих ЗАО «Дом Еды», в том числе по адресам: г. Кострома, ул. Профсоюзная, 13 и г. Кострома, ул. Стопани, 31, свидетельствуют лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, сертификаты соответствия услуг розничной торговли пищевыми продуктами, заключения о технической укрепленности и оснащенности системой охранной сигнализации магазинов «Дом Еды», договоры на аренду помещений под магазин, договоры поставки товара, журналы кассира-операциониста магазина, фотографии магазина, а также сведения с сайта лица, подавшего возражение.

Услуги магазинов однородны части услуг 35 класса МКТУ: «обслуживание покупателей; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку они относятся к одному виду, одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В связи с вышеизложенным у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «Дом Еды» по свидетельству №388638 не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «Дом Еды» по свидетельству №388638 нарушает право лица, подавшего возражение, на тождественное коммерческое обозначение, возникшее ранее

даты приоритета регистрируемого товарного знака, что регламентировано положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное основание не рассматривается в рамках поданного возражения, поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака действовала иная правовая база, а именно: Закон Российской Федерации, которым не предусмотрено оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию его тождества или сходства до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388638 оспаривается также в связи со способностью указанного товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Представленные в возражении материалы свидетельствуют о том, что деятельность сети магазинов «Дом Еды», принадлежащих ЗАО «Дом Еды», в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждает наличие ассоциативной связи услуг, оказываемых под обозначением «Дом Еды», с лицом, подавшим возражение.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что использование оспариваемого товарного знака для маркировки части услуг, в отношении которых он зарегистрирован, способно вызвать смешение в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку отмеченные выше обстоятельства привели к тому, что оспариваемый товарный знак может ассоциироваться в сознании потребителя с ЗАО «Дом Еды», а не с правообладателем.

Такие представления о лице, оказывающем услуги, не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо, а именно: ООО «БРЭНД».

В силу изложенного товарный знак по свидетельству №388638 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, и,

следовательно, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388638 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «обслуживание покупателей; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».