

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 31.08.2012, поданное ООО «Бассейнофф», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441824, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010722413 с приоритетом от 12.07.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.07.2011 за №441824 на имя ЗАО «Дежуайо Нева», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №441824 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «*Gospodin Basseinoff*», выполненными оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, строчными буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами «G» и «B» в две строки, расположенными на фоне синего прямоугольника. Знак охраняется в синем, белом, желтом цветовом сочетании.

В возражении от 31.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №441824 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование, сходное до степени смешения с товарным знаком «*Gospodin Basseynoff*», которое возникло 04.12.2009, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- среди видов экономической деятельности, указанных в уставе лица, подавшего возражение, и в выписке из ЕГРЮЛ в разделе «Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо», указана оптовая торговля потребительскими товарами, а также производство общестроительных работ и строительство зданий и сооружений;

- подтверждением осуществления однородных видов деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака является общедоступная информация в сети Интернет по адресу www.basseynoff.ru;

- свидетельством сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Бассейнофф» по заявке №2010738230 в связи со сходством до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441824 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [1];
- копия устава ООО «Бассейнофф» [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3];
- копии страниц сайта www.basseynoff.ru [4];
- копии претензии в адрес ЗАО «Дежуайо Нева» и ответа на претензию [5];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака «Бассейнофф» по заявке №2010738230 [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением

от 31.08.2012 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, указав на то, что лицо, подавшее возражение, необоснованно претендует на свое исключительное право на использование слова «Бассейн» и его производные в силу своей регистрации в ЕГРЮЛ.

Правообладатель отметил наличие более 320 юридических лиц, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, имеющих в своем фирменном наименовании слово «Бассейн» с различными окончаниями, в том числе более 100 юридических лиц, зарегистрированных до даты регистрации лица, подавшего возражение.

Полагая, что исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован, до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и рассмотреть дело в его отсутствие.

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

С учетом даты приоритета (12.07.2010) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 441824 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №441824 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «*Gospodin Basseinoff*», выполненными оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, строчными буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами «G» и «B» в две строки, расположенными на фоне синего прямоугольника.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [1], уставу [2] и выписке из ЕГРЮЛ [3] ООО «Бассейнофф» было зарегистрировано в качестве юридического лица 04.12.2009. Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, которое включает в себя словесный элемент «БАССЕЙНОФФ», обладающий фонетическим сходством со словесным элементом «BASSEINOFF», входящим в состав оспариваемого товарного знака «*Gospodin Basseinoff*», до даты его приоритета (12.07.2010).

Записи в уставе [2] и выписке из ЕГРЮЛ [4] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, намерено осуществлять обширный перечень видов деятельности, среди которых указаны оптовая и розничная торговля потребительскими товарами, санитарно-техническим оборудованием, производство общестроительных работ, строительство зданий и сооружений, а также иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Копии страниц с сайта www.basseynoff.ru [4] содержат только рекламную информацию о готовности лица, подавшего возражение, оказать услуги по строительству бассейнов и поставке оборудования для бассейнов, кроме того,

указанная информация не содержит даты ее публикации, что не позволяет соотнести ее с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, никаких документов, подтверждающих использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака при осуществлении своей деятельности, представлено не было, в силу чего не представляется возможным определить однородность услуг, которые оказывало лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, и соотнести их с услугами 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №441824 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 441824.