

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.06.2019, поданное ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика «Маритекс», г. Йошкар-Ола, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 637876, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017700151, поданной 26.12.2016, зарегистрирован 04.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 637876 на имя М.В. Герbst,

г. Челябинск, Россия, в отношении товаров и услуг 20, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ.

В поступившем 24.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №637876 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с 1999 года лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №637876;

- словесное обозначение «МАРИТЕКС» используется лицом подавшим возражение с 1992 года в качестве коммерческого обозначения;

- представленные к возражению документы подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование и коммерческое обозначение;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №637876 являются однородными товарами, производимыми лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Маритекс», исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637876 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Государственной регистрационной палаты от 18.02.1999 г.;
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.02.2013 г.;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 16.03.1999 г.;
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 13.03.1992 г.;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Маритекс» от 24.04.2019 г.;
6. Устав ООО «Маритекс» от 18.02.2013 г.;
7. Выписка из Протокола №18 Общего собрания ООО «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА «МАРИТЕКС» об избрании директора Мурзаева Александра Юрьевича от 01.12.1998 г.;
8. Скриншот страницы сайта ООО «Маритекс», подтверждающий информацию о начале осуществления деятельности в 1992 г.;
9. Награды «Факел Бирменгама» от 1995 г. и Предприниматель года-2012;
10. Справка о принадлежности доменного имени <http://www.maritex-noski.ru/> от 21.05.2019 г.;
11. Фотографии с выставки носочно-чулочной продукции от 18.05.2012 г.;
12. Награды, дипломы, благодарственные письма ООО «Маритекс»;
13. Документы, подтверждающие соответствие продукции, производимой ООО «Маритекс» государственным стандартам и нормам;
14. Договоры, подтверждающие осуществление ООО «Маритекс» деятельности по производству носочно-чулочной, трикотажной продукции;
15. Фотографии с производства ООО «Маритекс»;
16. Каталог продукции ООО «Маритекс»;
17. Страницы из книги Б.Ш. Шингареева «Сыны Отечества» об истории создания и деятельности ООО «Маритекс»;
18. Статья из газеты «Аргументы и факты в Марий Эл» (№ 15, 2012 г.);

19. Справка о регионах поставки носочно-чулочной продукции ООО «Маритекс»;
20. Результаты рейтингования Союза Национальных бизнес-рейтингов за 2016 г.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №637876 был представлен отзыв, в котором указывалось следующее:

-часть представленных в возражении документов, (Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.03.2010 г., Сертификат соответствия от 25.04.2013 г., декларация о соответствии от 22.03.2000 г.) подтверждает ведение лицом, подавшим возражение, деятельности, связанной с производством носочно-чулочной продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №637876;

-другая часть представленных документов не может быть принята к рассмотрению в качестве документов, подтверждающих фактическое использование фирменного наименования в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации, так как не содержат в себе информации о товаре выпускаемом предприятием лица, подавшего возражение;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих деятельность ООО «Маритекс» под сходным обозначением в отношении этой части остальных товаров 25 класса МКТУ (одежда; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди (женское белье); бюстгалтеры; грации; комбинации (белье нижнее); корсажи (белье нижнее); корсеты (белье нижнее); лифы; майки спортивные; маски для сна; панталоны (нижнее белье); плавки; пижамы; пояса (белье нижнее); трусы; фартуки (одежда); футболки; халаты; юбки; юбки нижние), а также сведений о том, что в отношении данной части товаров существование оспариваемого знака нарушает права лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемой регистрации считает, что возражение против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству № 637876 подлежит удовлетворению только в части, касающейся прекращения правовой охраны товарного знака в отношении части товаров 25 класса МКТУ: «гамаши (теплые носочно-чулочные изделия); гетры; изделия трикотажные; легинсы; колготки; носки; пятки для чулок двойные; чулки; чулки, абсорбирующие пот».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №637876 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими ему фирменным наименованием и коммерческим обозначением, используемыми им при осуществлении деятельности по производству и реализации чулочно-носочных изделий и возникших ранее даты приоритета оспариваемого знака. Лицом, подавшим возражение, подана заявка №2018740672 на регистрацию



МАРИТЕКС

обозначения

в качестве товарного знака в

отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637876.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №637876 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «МАРИТЕКС», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом золотого цвета. Изобразительные элементы представляют собой стилизованное изображение цветка, по обе стороны которого, в зеркальном отражении расположены стилизованные изображения птиц. Вышеупомянутые элементы размещены на нежно-зеленом фоне. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 20, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные учредительные документы (1-7) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «Маритекс» получило с момента его регистрации 06.07.1992. Является очевидным, что словесный элемент «МАРИТЕКС» оспариваемого товарного знака тождественен фирменному наименованию «Маритекс» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №637876.

Согласно вышеуказанным документам (5, 6), основными видами деятельности ООО «Маритекс» является производство вязанных и трикотажных изделий.

На имя Генерального директора ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика МАРИТЕКС» 01.04.2010 зарегистрировано доменное имя maritex-noski, сайт (www.maritex-noski.ru), что подтверждено справкой о принадлежности доменного имени (10).

Представленные документы (11, 13-16, 18 и 19) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.03.2010 г., фотографии с выставки носочно-чулочной продукции от 18.05.2012 г., Сертификаты и декларация соответствия, каталоги продукции, датированные от 2000, 2013, 2014, 2017 годами, договоры поставки, статья из газеты «Аргументы и факты в Марий Эл» (№ 15, 2012 г.) подтверждают осуществление деятельности по производству носочно-чулочной, трикотажной продукции и ее поставках на предприятия Нижегородской, Кировской, Самарской, Удмуртской, Архангельской и других областей, а также Республики Коми, Чувашии, Башкирии, Татарстан.

Коллегия усматривает, что представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, по производству и реализации чулочно-носочной, трикотажной продукции. Указанная деятельность является однородной по отношению ко всем товарам 25 класса МКТУ «одежда; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгальтеры; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; изделия трикотажные; комбинации [белье нижнее]; колготки; корсажи [белье нижнее]; корсеты [белье нижнее]; леггинсы; лифы; майки спортивные; маски для сна; носки; панталоны [нижнее белье]; плавки; пятки для чулок двойные; пижамы; пояса [белье нижнее]; трусы; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; чулки, абсорбирующие пот; юбки; юбки нижние», а также часть связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (а именно: «продажа розничная или оптовая товаров, перечисленных в 25 классе;

услуги по развозной продаже товаров, перечисленных в 25 классе; услуги розничной и оптовой продажи товаров, перечисленных в 25 классе с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов») содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №637876, так как представляют собой один и тот же род/вид товара (одежда предназначенная для человека) имеют одно и тоже функциональное назначение и круг потребителей.

При анализе однородности коллегией был принят тот факт, что сравниваемые товары и услуги относятся к товарам широкого потребления, а также при их маркировки используются тождественные словесные элементы, что повышает вероятность смешения товаров и услуг.

Изложенное позволяет признать убедительными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637876 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ: «продажа розничная или оптовая товаров, перечисленных в 25 классе; услуги по развозной продаже товаров, перечисленных в 25 классе; услуги розничной и оптовой продажи товаров, перечисленных в 25 классе с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».