

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 08.06.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГОРОД» по свидетельству №368995, поданное ЗАО «ЭстейтТорг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006737322/50 с приоритетом от 21.12.2006 зарегистрирован 29.12.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №368995 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФлайНет», 103063, Москва, Лялин пер., д. 9, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой слово «ГОРОД» с точкой на конце, выполненное заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.06.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №368995 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты приоритета (21.12.2006) оспариваемого товарного знака по свидетельству №368995 обозначение «ГОРОД» являлось коммерческим обозначением ЗАО «ЭстейтТорг», используемым им для индивидуализации принадлежащего ему торгово-развлекательного центра;

- ЗАО «ЭстейтТорг» является собственником торГОДо-развлекательного центра «ГОРОД» и его управляющей компанией;
- строительство торГОДо-развлекательного комплекса «ГОРОД» началось после подписания мэром Москвы 18.10.2005 соответствующего распоряжения. Объявления о торГОДо-развлекательном комплексе были размещены в Интернете уже в 2005 году. ТорГОДо-развлекательный комплекс «ГОРОД» 07.12.2006 был номинирован в рейтинге Российского совета торговых центров. Эту дату можно считать датой возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «ГОРОД»;
- первый торГОДо-развлекательный комплекс с названием «торГОДо-комплекс ГОРОД» был открыт 20.05.2006 в Москве на Рязанском проспекте и к настоящему времени это название приобрело большую известность в Москве и Московской области;
- торГОДо-комплекс «ГОРОД» - это современное, многофункциональное здание, в котором размещены магазины, кафе и рестораны, предприятия бытового обслуживания (турагентство, банк, салон красоты, химчистка, дом быта), музыкальный салон, каток, детский городок, т.е. ЗАО «ЭстейтТорг» в своем торГОДо-развлекательном центре под коммерческим наименованием «торГОДо-комплекс ГОРОД» с мая 2006 года оказывает услуги по продвижению товаров и услуг в интересах третьих лиц более чем для 150 лиц, в том числе гипермаркет «АШАН», супермаркет товаров для детей «Дети», супермаркет электроники и бытовой техники «ЭТО», «ZARA», «ХЦ», «Спортмастер» и т.д., а также организует для покупателей развлекательные мероприятия;
- в настоящее время существует сеть торГОДо-развлекательных центров «ГОРОД», принадлежащая ЗАО «ЭстейтТорг»;
- ЗАО «ЭстейтТорг» зарегистрировал и использует доменное имя www.gorod.tc, на котором размещена информация о торГОДо-развлекательном комплексе «ГОРОД». На своем сайте и в других средствах массовой информации ЗАО «ЭстейтТорг» рекламирует товары и услуги предприятий, размещенных в «торГОДо-комплексе ГОРОД»;

- регистрация товарного знака «ГОРОД» в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ на имя ООО «ФлайНет» может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под обозначением «ГОРОД», поскольку в случае создания правообладателем оспариваемого товарного знака торгово-развлекательного центра под одноименным названием, потребитель может полагать, что он принадлежит к сети торговых центров «ГОРОД», принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- коммерческое обозначение «ГОРОД», принадлежащее ЗАО «ЭстейтТорг» и оспариваемый товарный знак «ГОРОД» по свидетельству №368996 тождественны фонетически и семантически, а также сходны до степени смешения графически, т.к. выполнены заглавными буквами распространенных шрифтов русского алфавита;

- коммерческое обозначение «ГОРОД», принадлежащее ЗАО «ЭстейтТорг», используется в торговой деятельности, для продвижения товаров в интересах третьих лиц, рекламировании товаров и услуг фирм, расположенных на территории торгового комплекса «ГОРОД», а также при организации развлечений.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №368995 недействительной в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» и услуг 41 класса МКТУ «развлечения; шоу-программы».

К возражению приложены копии следующих информационных источников:

- Распечатка сведений о торговом комплексе «ГОРОД», 1 стр. [1];
- Результаты рейтинга торговых центров России в 2006г., 2 стр. [2].

Возражение от 08.06.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 18.06.2010 о дате проведения коллегии с приложением экземпляра возражения. Уведомление от 18.06.2010 было возвращено почтовым отделением из адреса правообладателя с пометкой «адресат не найден». Правообладатель товарного знака по свидетельству №368996 на дату проведения коллегии 09.08.2010 свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товара.

Таким образом, с учетом даты (21.12.2006) поступления заявки №2006737322/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В связи с тем, что ни Закон, ни Правила не содержат в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку наличие тождественного или сходного до степени смешения в отношении однородных товаров коммерческого обозначения, права на которое возникли у другого лица ранее даты приоритета товарного знака, основания для удовлетворения возражения по данному основанию отсутствуют.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №368995 является комбинированным и представляет собой слово «ГОРОД» с точкой на конце, выполненное заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника.

Ни один из элементов товарного знака сам по себе не несет в себе информации в отношении приведенных в возражении услуг и оказывающего их лица.

Представленные лицом, подавшим возражение, информационные материалы [1, 2] не содержат связи между ЗАО «ЭстейтТорг» и торговым комплексом «ГОРОД», что позволило бы прийти к выводу об ассоциировании потребителем оспариваемого обозначения именно с данной организацией, а не с правообладателем.

При этом указанные материалы подписаны патентным поверенным Разиной О.Г. 08.06.2010, но не имеют выходных данных и сведений о статусе данных распечаток.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №368995 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №368995.**