

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Малиновка», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487986, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011722278 с приоритетом от 12.07.2011 зарегистрирован 27.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №487986 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Погореловой Дарьи Владимировны, Краснодарский край, г. Тимашевск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесные элементы «МАЛИНОВКА ресторан самообслуживания», расположенные на фоне прямоугольника коричневого цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №487986 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования ООО «Малиновка» с 21.05.2006 (регистрация смены наименования ООО «Разгуляй» на ООО «Малиновка» была произведена 07.06.2006). ООО «Малиновка» при подготовке к регистрации товарного знака «Малиновка» был выявлен товарный знак с тождественным словесным элементом «Малиновка» по свидетельству №487986, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №487986 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- свидетельство о государственной регистрации смены наименования ООО «Малиновка» [1];
- решение №3 от 21.05.2006 о смене наименования юридического лица [2];
- выписка из ЕГРЮЛ [3];
- документы, полученные в результате патентного поиска [4];
- решение о продлении полномочий генерального директора ООО «Малиновка» [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №487986, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №487986 имеет приоритет 12.07.2011, а ООО «Малиновка» решило подать заявку на товарный знак только в 2014 году;
- правообладатель уже принадлежит исключительное право на товарный знак и, как установлено статьей 1491 Кодекса, «исключительное право действует в течение 10 лет с даты подачи заявки»;
- таким образом, ООО «Малиновка» не имеет права требовать признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №487986, так как исключительное право на него принадлежит ИП Погореловой Д.В.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя [6];
- свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя [7];
- уведомления о поступлении возражения [8];
- страниц паспорта [9];
- свидетельства на товарный знак №487986 [10].

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №487986.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.07.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №487986 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

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 в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

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.

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.

Товарный знак по свидетельству №487986 с приоритетом от 12.07.2011



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «МАЛИНОВКА ресторан самообслуживания», расположенные на фоне прямоугольника коричневого цвета. Слово «МАЛИНОВКА» размещено по диагонали и выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Над буквой «М» расположен графический элемент в виде стилизованного изображения шапки повара. В нижней части прямоугольника по горизонтали размещено словосочетание «ресторан самообслуживания», выполненное буквами

русского алфавита стандартным шрифтом красного цвета. Словосочетание «ресторан самообслуживания» является неохраняемым элементом товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» на имя Погореловой Дарьи Владимировны.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №487986 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Малиновка»), тождественна основному



индивидуализирующему элементу товарного знака по свидетельству №487986 (словосочетание «ресторан самообслуживания» является неохраняемым элементом товарного знака), оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны указанного товарного знака.

Согласно представленным документам [1-3] установлено, что право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Малиновка» (ОГРН 1086316004554) возникло 07.06.2006, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №487986.

Однако само по себе наличие более раннего права на фирменное наименование не позволяет прийти к выводу о том, что ООО «Малиновка» до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло виды деятельности, однородные услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №487986.

В силу изложенного, доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №487986 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса признаны коллегией недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №487986.