

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 от 25.05.2012, поданное ООО «Магазин Купцов Елисеевых», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134628, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №93055337/50 с приоритетом от 17.12.1993 зарегистрирован 24.11.1995 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №134628 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Елисеев Бразерс, Нью-Йорк (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Братья Елисеевы», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 25.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134628, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Елисеев Бразерс никогда не являлся юридическим лицом;
- зарегистрированные товарные знаки, правообладателями которых являются юридические лица США, в состав фирменного наименования которых входит элемент «BROTHER», и иные лица содержат указание на организационно-правовую форму (Инк, ЛПК, Лтд);
- то, что правообладатель товарного знака по свидетельству №134628 не является юридическим лицом, а также физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность подтверждается заверенным переводом заявления Первого заместителя Государственного секретаря штата Нью-Йорк об отсутствии юридического лица «Elisseyeff Brother» в виде любых возможных организационно-правовых формах юридического лица;
- лицо, подавшее возражение является победителем конкурса на право аренды объекта культурного наследия федерального значения - торговый дом «Братья Елисеевы» и в соответствии с требованиями по охране памятников должно воссоздать исторические интерьеры и фасады здания. При этом, поскольку сохраняется историческое назначение здания как торгового дома с торгово-дегустационным залом для реализации продовольственных товаров премиум класса и размещения кафе, средства его индивидуализации (коммерческое обозначение, товарные знаки) должны соответствовать исторической стилистике. С этой целью была разработана серия эскизов, которые в настоящее время заявлены в качестве заявок на регистрацию товарных знаков №2011743474, 2011743475, 2011743470.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №134628 недействительной полностью.

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака № 134628 1 л.;
2. Копии публикаций зарегистрированных товарных знаков на 16 л.
3. Копия нотариально заверенных Заявления Первого заместителя секретаря штата Нью-Йорк с переводом на 4 л.;
4. Сведения из ЕГРЮЛ на 2л.;
5. Договор аренды на 15 л.;
6. Задание на разработку проектной документации на 4 л.;
7. Информация из сети Интернет на 4 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не представил отзыв по мотивам возражения и не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.12.1993) приоритета товарного знака по свидетельству №134629 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 Кодекса.

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.

Товарный знак по свидетельству №134628 представляет собой словесное обозначение «Братья Елисеевы», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товара».

Возражение от 25.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134628 подано компанией ООО «Магазин Купцов Елисеевых», Санкт-Петербург.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения [5-7] свидетельствуют о том, что оно является победителем конкурса на право аренды объекта культурного наследия федерального значения - торговый дом «Братья Елисеевы» - главный корпус с торговыми залами, расположенным по адресу Санкт-Петербург, Невский проспект, д.56, лит. А. При этом, историческое назначение здания сохранится. С этой целью ООО «Магазин Купцов Елисеевых» разработало серию эскизов, которые в настоящее время заявлены в качестве заявок на регистрацию товарных знаков №2011743474, 2011743475, 2011743470.

Кроме того, 08.03.2012 состоялось торжественное открытие магазина, и в настоящий момент в нем успешно осуществляется торговая деятельность, с которой можно ознакомиться на сайтах <http://www.virtual-tours.ru/eliseev/> и <http://kupetzeliseevs.ru/>.

Регистрации указанных товарных знаков, содержащих словесные элементы «Магазин купцов Елисеевых», «Купцы Елисеевы», препятствует оспариваемый товарный знак.

В этой связи ООО «Магазин Купцов Елисеевых» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134628.

Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака по свидетельству №134628 требованиям пункта 3 статьи 2 Закона, которым предусмотрено, что право на подачу заявки и регистрацию товарного знака

обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №93055337 с приоритетом от 17.12.1993 была произведена 24.11.1995 на имя Елисеев Бразерс, Нью-Йорк.

В представленном к возражению заявлении Первого заместителя Государственного секретаря штата Нью-Йорк содержится информация об отсутствии юридического лица «Elisseyeff Brother» в виде любых возможных организационно-правовых формах юридического лица [3].

В материалах дела заявки №93055337 также отсутствует какая-либо информация о статусе правообладателя как юридического лица.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями, опровергающими довод возражения о нарушении требований пункта 3 статьи 2 Закона при регистрации товарного знака по свидетельству №134628.

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

удовлетворить возражение от 25.05.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №134628 полностью.