

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 01.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кариба», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382343, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 382343 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2009 по заявке № 2008703943 с приоритетом от 14.02.2008 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ХЭЛП», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 382343 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из помещенных в квадрат стилизованных изображений солнца в виде двух окружностей и орнамента между ними и украшенного экзотическим цветком и ломтиком лимона коктейльного стакана с соломинкой в виде африканской маски и словесного элемента «TIKI BAR», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382343, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение «TIKI-BAR», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака и которое используется для индивидуализации принадлежащего ему кафе, что было установлено судом (см. решение Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2011 по делу № А40-134481/10-15-1123);
- 2) оспариваемый товарный знак тождествен произведению искусства – графическому (художественному) изображению, созданному Акимовым М.С. и переданному лицу, подавшему возражение, в 2007 году в соответствии с договором авторского заказа между ними о создании фирменного знака (логотипа), то есть право на использование указанного объекта авторского права возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака, что было также установлено судом (см. там же).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2011 по делу № А40-134481/10-15-1123 [1];
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об аренде нежилого помещения с 2007 года [2];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на кафе (2007 г.), лицензия на розничную продажу алкогольной продукции (2007 г.) и акт приема в эксплуатацию тревожной сигнализации в помещении кафе (2007 г.) [3];
- Договор на изготовление и установку рекламных конструкций и дизайн-проект, акт выполненных работ и счет-фактура (2007 г.) [4];
- Сведения из Интернета [5];

- Договор авторского заказа о создании Акимовым М.С. фирменного знака (логотипа) для лица, подавшего возражение, с актом сдачи-приемки работ (2007 г.) [6];
- Заявление автора произведения Акимова М.С. с фотографией этого произведения [7].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 09.06.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.08.2012, с приложением копии возражения. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего возражения и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что уведомление, направленное в адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с указанием причины невозможности вручения соответствующего заказного письма адресату.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.02.2008) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые

в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «TIKI BAR», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции стилизованных изображений солнца, коктейльного стакана с соломинкой в виде головы идола или маски, украшенного цветком гибискуса и ломтиком лайма.

Правовая охрана указанному товарному знаку с приоритетом от 14.02.2008 была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Возражение от 01.06.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак тождествен в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 5] следует, что оно использовало фонетически тождественное обозначение «TIKI-BAR» («ТИКИ-БАР») для индивидуализации принадлежащего ему кафе уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Необходимо отметить, что данный факт имеет преюдициальный характер, поскольку он был установлен судом (см. решение Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2011 по делу № А40-134481/10-15-1123 [1]). Указанное решение

суда не было обжаловано и вступило в силу (см. Интернет-портал «<http://kad.arbitr.ru>»).

Отсюда следует, что право на коммерческое обозначение «TIKI-BAR» возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Высокая степень сходства данного коммерческого обозначения с оспариваемым товарным знаком обусловлена их фонетическим тождеством («TIKI-BAR» – «TIKI BAR»).

Чем сильнее сходство у сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения услуг, индивидуализируемых ими, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Исходя из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение имеют высокую степень сходства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному лицу соответствующих услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака и оказываемых предприятием лица, подавшего возражение, под указанным коммерческим обозначением. Так, данные услуги относятся к одной и той же группе услуг по обеспечению едой либо к услугам по обеспечению временного пребывания и по прокату необходимых для проживания предметов, которые являются тесно связанными друг с другом и оказываются в одной и той же сфере экономики – гостинично-ресторанном бизнесе.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении данных услуг 43 класса МКТУ, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, возражение от 01.06.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Из договора авторского заказа о создании фирменного знака (логотипа) для лица, подавшего возражение, и акта сдачи-приемки соответствующих работ [6] и заявления в суд автора этого произведения Акимова М.С. [7] следует то, что автором графического (художественного) изображения, тождественного оспариваемому товарному знаку, является Акимов М.С., и право на использование указанного объекта авторского права возникло у лица, подавшего возражение, в соответствии с данным договором уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данный факт также имеет преюдициальный характер, поскольку он был установлен судом (см. вышеупомянутое решение суда [1]).

Отсюда следует, что оспариваемый товарный знак тождествен произведению искусства, право на использование которого возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.06.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382343 недействительным полностью.