

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 18.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Бонифаций», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619268, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 619268 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2017 по заявке № 2016724165 с приоритетом от 04.07.2016 в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Паллада», г. Уфа (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 619268 представляет собой словесное обозначение «McHighlander МакХайландер», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с коммерческим обозначением, исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с использованием этого коммерческого обозначения для

индивидуализации принадлежащего ему предприятия – ресторана (кафе), ставшего известным в пределах определенной территории (г. Уфа).

В возражении также отмечено, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом.

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

Вместе с возражением, а также с корреспонденцией, поступившей 19.10.2017, и на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии календаря [1], справок и писем, адресованных ООО «Баринофф» или лицу, подавшему возражение [2], публикаций статей в каталогах и журналах о ресторане Игоря Барина, ООО «Баринофф» или лица, подавшего возражение [3], разрешительных документов (лицензий) [4], договоров о покупке лицом, подавшим возражение, товаров [5], сертификатов и дипломов ресторана [6], его фотографий [7], приказа и меню [8], распечатки сведений из сети Интернет [9] и выписки из ЕГРЮЛ [10].

Правообладателем, в установленном порядке ознакомленным с возражением, письменный отзыв на него не был представлен, однако его представители в своем устном выступлении на заседании коллегии категорически отвергали доводы возражения, указывая на отсутствие в данных материалах конкретных доказательств принадлежности именно лицу, подавшему возражение, коммерческого обозначения для индивидуализации соответствующего ресторана.

На основании своего устного выступления представители правообладателя просили отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

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 пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 04.07.2016 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесное обозначение «McHighlander МакХайландер». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Принимая во внимание доводы возражения и документы [1 – 10], которые касаются вопросов использования сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения «McHighlander» в качестве коммерческого обозначения исключительно для индивидуализации ресторана (кафе), коллегия усмотрела отсутствие у лица, подавшего возражение, какой-либо заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания», относящихся к совершенно иной сфере экономической деятельности (гостиничный бизнес).

Вместе с тем, анализ вышеуказанных материалов [1 – 10] показал и отсутствие в их составе каких-либо документов, которые однозначно свидетельствовали бы о принадлежности именно лицу, подавшему возражение, такого коммерческого обозначения для индивидуализации соответствующего ресторана (кафе).

Так, в частности, копия календаря [1], сертификаты и дипломы ресторана [6] и распечатки сведений из сети Интернет [9] вовсе не содержат указаний на того или иного конкретного владельца рекламируемого ресторана.

Справки и письма [2] и разрешительные документы [4] адресованы либо ООО «Баринофф», либо лицу, подавшему возражение. В информационно-рекламных публикациях статей [3] в качестве владельца ресторана упоминаются либо физическое лицо – Игорь Баринов, либо ООО «Баринофф», либо лицо, подавшее возражение. На фотографиях [7] обнаруживается изображение информационной доски на фасаде ресторана с указанием на его принадлежность ООО «Баринофф», а вовсе не лицу, подавшему возражение.

В этой связи следует отметить, что вышеуказанное физическое лицо (Игорь Баринов), согласно представленной выписке сведений из ЕГРЮЛ [10], никак не является учредителем лица, подавшего возражение, как юридического лица. При этом коллегия не располагает также и какими-либо документально подтвержденными сведениями, например, о переходе в порядке правопреемства исключительного права на определенное коммерческое обозначение,

индивидуализирующее ресторан, от Игоря Барина или ООО «Баринофф» к лицу, подавшему возражение, в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 1539 Кодекса.

Так, данной нормой права предусмотрено, что исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Однако не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы, собственно, о факте такого перехода исключительного права на коммерческое обозначение в установленном законодательством порядке к лицу, подавшему возражение, то есть о принадлежности соответствующего коммерческого обозначения исключительно ему.

К тому же, в упомянутой выше норме права указано, что исключительное право на коммерческое обозначение может быть передано только в составе предприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Однако материалы [1 – 10] совсем не содержат в себе каких-либо правоустанавливающих документов (например, копий свидетельств о государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или копий договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), находившийся в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по тому или иному конкретному почтовому адресу и принадлежавший тому или иному конкретному лицу.

Исходя из этого обстоятельства, у коллегии не имеется никаких оснований даже для признания существования соответствующего коммерческого

обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, собственно, документально не был определен.

Кроме того, необходимо отметить, что не имеется также и каких-либо документов, которые содержали бы в себе сведения, например, о происхождении вывески [7] на фасаде ресторана с его названием (о том или ином конкретном заказчике ее изготовления и конкретном ее изготовителе, о соответствующем договоре между ними об ее изготовлении и размещении на фасаде здания в определенный срок и т.д.).

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 619268.