


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройСистема», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300442, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 300442 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2006 по заявке № 2004729567 с приоритетом от 22.12.2004 в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». Правообладателем данного товарного знака является компания Rampero International Finance SARL, Люксембург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было

зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесными элементами «КАФЕ ПУШКИНЪ», выполненными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.11.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300442, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения по существу сводятся к следующему:

- 1) в оспариваемый товарный знак включен словесный элемент, воспроизводящий фамилию великого русского поэта А.С. Пушкина, без согласия его наследников;
- 2) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя, так как место нахождения ресторана правообладателя не в самой непосредственной близости к памятнику Пушкину может породить несоответствующее действительности представление о наличии у него какой-либо связи с самим А.С. Пушкиным;
- 3) оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам и является актом недобросовестной конкуренции, так как позволяет правообладателю запрещать иным лицам использовать слово «Пушкин» для привязки места нахождения их предприятий к соответствующей территории вблизи памятника Пушкину;
- 4) заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку обусловлена невозможностью использования им слова «Пушкин» для индивидуализации его ресторана «Урюк Пушкин» и наступлением для него неблагоприятных материальных последствий в виде взыскания компенсации за нарушение им исключительного права на принадлежащий правообладателю оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного в возражении лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

К возражению приложены судебные документы [1] и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него на заседании коллегии отзыв, доводы которого сводятся к тому, что мотивы возражения неверно основываются на законодательстве, не подлежащем применению с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака, и лицо,

подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку, поскольку не является наследником А.С. Пушкина, а его действия по незаконному использованию чужого товарного знака не могут служить обоснованием наличия у него такой заинтересованности.

Правообладателем в отзыве также отмечено, что оспариваемый товарный знак не способен каким-либо образом ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения индивидуализируемого им ресторана в зависимости от его удаленности от памятника Пушкину, так как этот памятник сам по себе не является каким-то географическим указанием на место происхождения соответствующих услуг, а доводы возражения о противоречии оспариваемой регистрации товарного знака общественным интересам или антимонопольному законодательству не подтверждены какими-либо доказательствами наличия негативного отношения общества к этому товарному знаку или документов соответствующих компетентных органов. Напротив, отмечено, что письмом от 27.10.2005 Руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Е. Швыдкого подтверждается то, что оспариваемый товарный знак никак не противоречит общественным интересам.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем было представлено, в частности, вышеупомянутое письмо от 27.10.2005 Руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Е. Швыдкого [3].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.12.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, и противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

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

Относительно довода правообладателя о том, что мотивы возражения со ссылкой на положения пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, а не на соответствующие правовые нормы Закона, неверно основываются на законодательстве, не подлежащем применению с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака, необходимо отметить, что пункт 2.5 Правил ППС требует всего лишь наличия в возражении какого-либо обоснования неправомерности предоставления правовой

охраны товарному знаку. При этом Правила ППС никак не обязывают лицо, подавшее возражение, проводить, собственно, верную юридическую квалификацию соответствующих доводов возражения. Ввиду этого обстоятельства не имеется никаких препятствий для рассмотрения соответствующего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ПУШКИНЪ», а словесный элемент «КАФЕ» включен в товарный знак лишь как неохраняемый элемент. Правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку была обоснована в возражении только невозможностью использования им слова «Пушкинъ» для индивидуализации его ресторана «Урюк Пушкинъ» и наступлением для него неблагоприятных материальных последствий в виде взыскания компенсации за нарушение им исключительного права на принадлежащий правообладателю оспариваемый товарный знак в соответствии с судебными документами [1]. Однако следует отметить, что незаконные действия лица, подавшего возражение, по использованию чужого товарного знака, установленные судом, не могут служить обоснованием наличия у него законной заинтересованности в подаче возражения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, по основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 3 статьи 7 Закона, а именно в связи с включением в него словесного элемента, воспроизводящего фамилию великого русского поэта А.С. Пушкина, поскольку отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что возражение было подано именно наследником А.С. Пушкина.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения индивидуализируемого

им ресторана в силу его удаленности от памятника Пушкину, не является убедительным, так как памятник не может быть географическим указанием на место происхождения соответствующих услуг и никак не обуславливает наличие или отсутствие у того или иного лица какой-либо связи с самим А.С. Пушкиным в зависимости от близости к его памятнику.

Так, в частности, лицом, подавшим возражение, не были представлены, например, документы, которые свидетельствовали бы о наличии именно у него какой-либо связи с А.С. Пушкиным или об использовании им обозначения «Пушкинъ» для соответствующих услуг ранее даты (22.12.2004) приоритета оспариваемого товарного знака. Напротив, лицо, подавшее возражение, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц [2], было создано 13.08.2007, то есть позже указанной даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, а также об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, собственно, и по этому правовому основанию.

Таким образом, коллегия не усматривает в материалах возражения необходимого обоснования наличия у лица, подавшего возражение, какой-либо заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

В свою очередь, у коллегии не имеется также и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим услугам, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев либо органов государственной власти.

Напротив, факт длительного использования данного товарного знака для индивидуализации услуг известного ресторана и письмо от 27.10.2005 Руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Е. Швыдкого об отсутствии каких-либо конфликтов интересов в связи с этим товарным знаком [3] подтверждают отсутствие оснований для его признания противоречащим общественным интересам, а запрещать иным лицам использовать оспариваемый товарный знак или сходные с ним обозначения является законным правом правообладателя.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, 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 18.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 300442.**