

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 04.03.2019, поданное ООО «Хорека Групп Партнер», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653292, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 21.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2016716988 с приоритетом от 16.05.2016 на имя ООО «БРУСНИКА 2», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение , включающее словесный элемент «БРУСНИКА», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Над словесным элементом также изображены стилизованные ягоды.

Товарный знак охраняется в белом, красном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 653292 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, 05.07.2015 была подана заявка №2015713652 на регистрацию словесного товарного знака «Брусника», которому экспертизой был противопоставлен товарный знак свидетельству №523313, зарегистрированный на имя ООО «Скай Проперти», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- в результате переговоров между ООО «Хорека Групп Партнер» и ООО «БРУСНИКА 2» было принято решение о передаче права в отношении заявки №2015713652 ООО «БРУСНИКА 2», однако 29.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015713652;

- лицом, подавшим возражение, 23.03.2018 повторно была подана заявка №2018711269 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «Брусника» в отношении услуг 43 класса МКТУ, которому были противопоставлены товарные знаки по свидетельству №653292 (оспариваемый товарный знак) и по свидетельству №653776, правообладателем которого является ООО «Рестор», зарегистрированные в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- в настоящее время права в отношении заявки №2018711269 переданы ООО «Рестор»;

- по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №653292 противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сходным с товарным знаком «БРУСНИКА» по свидетельству №653776 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «БРУСНИКА» и «БРУСНИКА», при этом ООО «Скай Проперти» и ООО «Рестор» не давали своего согласия на регистрацию товарного знака №653292, зарегистрированного на имя ООО «БРУСНИКА 2» в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пункт 1 статьи 10 Кодекса, полагая, что действия ООО «БРУСНИКА 2» по регистрации товарного знака №653292 являются актом недобросовестной конкуренции (злоупотребление правом).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653292 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- информация о заявке на товарный знак №2015713652 «Брусника», включая копии уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке на товарный знак №2015713652 «Брусника», письма ФИПС по поступлении в материалы заявки на товарный знак №2015713652 «Брусника» обращения заинтересованного лица, письма заинтересованного лица, поступившего в материалы заявки на товарный знак №2015713652 «Брусника», гарантийного письма ООО «БРУСНИКА 2» в адрес ООО «Хорека Групп Партнер», документа о передаче права на регистрацию товарного знака «Брусника» по заявке №2015713652 от ООО «Хорека Групп Партнер» ООО «БРУСНИКА 2», решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015713652 «Брусника»;

- копия решения о принятии к рассмотрению заявки №2018711269 «БРУСНИКА», копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2018711269, копия заявления об изменении в заявке №2018711269 сведений о заявителе в связи с передачей или переходом права на регистрацию товарного знака, копия документа о передаче права в отношении заявки №2018711269;

- информация о регистрации товарных знаков №523313 «БРУСНИКА», товарного знака №653292 «БРУСНИКА», о заявке на товарный знак №2016716988 «БРУСНИКА»;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Хорека Групп Партнер»;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Рестор».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

В отзыве указано следующее.

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарного знака "БРУСНИКА" по свидетельству №653776, который противопоставляется оспариваемой регистрации, следовательно, ООО "Хорека Групп Партнер" не может быть признано заинтересованным лицом, действующим в защиту исключительного права на старший знак по свидетельству №653776;

- факт подачи лицом, подавшим возражение, заявки №2015713652 на регистрацию словесного товарного знака "БРУСНИКА" также не наделяет его статусом заинтересованного лица, поскольку по данной заявке было вынесено решение об отказе, не оспоренное в установленные сроки. Делопроизводство по данной заявке завершено, она не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации оспариваемого товарного знака "БРУСНИКА" по свидетельству №653776;

- договоренности, существовавшие между правообладателем и лицом, подавшим возражение, касательно передачи прав на заявку №2015713652 правообладателю, который, в свою очередь, принял на себя обязательство предоставить лицу, подавшему возражение, исключительное право на использование знака по этой заявке на территории Краснодарского края, в случае получения решения о регистрации, не имели никакой юридической силы на дату поступления в Роспатент данного возражения;

- 29 января 2017 года Роспатент вынес решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2015713652, и, как следствие, выдача лицензий в отношении заявленного по этой заявке обозначения, в принципе, уже не представлялась возможной. Что же касается оспариваемого товарного знака "БРУСНИКА" по свидетельству № 653776, то никаких обязательств по заключению лицензионного договора в отношении данного знака между правообладателем и лицом, подавшим возражение, не имелось и не имеется;

- заявка №2018711269, поданная 23.03.2018 на регистрацию товарного знака лицом, подавшим возражение, также не наделяет его статусом заинтересованного лица, поскольку оно передало права на эту заявку ООО «Рестор», утратив, тем самым, какие-либо права в отношении данной заявки;

- товарный знак по свидетельству № 653776, принадлежащий ООО «Рестор», изначально был зарегистрирован под №523313 на имя ООО «Скай Проперти», а затем права на этот знак частично перешли к ООО «Рестор» на основании договора об отчуждении исключительных прав в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- до передачи права на товарный знак его прежний правообладатель ООО «Скай Проперти» подписал безотзывное письмо-согласие с использованием и регистрацией оспариваемого знака в отношении услуг 43 класса, оригинал которого был представлен в Роспатент и хранится в материалах заявки №2016716988, таким образом, довод возражения касательно того, что ООО «Скай Проперти» не давало своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака, не соответствует действительности;

- правообладатель в установленном порядке получил безотзывное письмо-согласие от действующего правообладателя регистрации №523313, противопоставленной его товарному знаку по заявке №2016716988, после чего товарный знак по этой заявке прошел процедуру государственной регистрации на основании выданного согласия;

- в возражении никак не обосновано, каким образом регистрация оспариваемого товарного знака не удовлетворяет условиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 653776, требования возражения в части товаров 30 класса МКТУ не только заявлены незаинтересованным лицом, но и полностью лишены хоть какого-то правового обоснования;

- в возражении декларируется, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, однако материалами возражения не доказано наличие конкурентных отношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение, кроме того, не доказано, что правообладатель имел какие-либо намерения причинить вред лицу, подавшему возражение;

- вопросы недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом не входят в компетенцию Роспатента и не подлежат рассмотрению в рамках анализируемого возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №653292.

К отзыву приложена копия упомянутого письма-согласия от ООО «Скай Проперти».

Представитель лица, подавшего возражение, представил просьбу о переносе заседания коллегии по рассмотрению возражения, в связи с невозможностью его присутствия на заседании на указанную дату.

Коллегия рассмотрела просьбу представителя лица, подавшего возражение, и приняло решение отказать в его удовлетворении, поскольку сочла перенос заседания коллегии на более позднее время нецелесообразным, ввиду того, что оно рассматривается в рамках материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

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

С учетом даты приоритета (16.05.2016) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «БРУСНИКА», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

30 - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные;

напитки шоколадные; окономияки [японские пикантные блины]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад.

43 - кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «БРУСНИКА» по свидетельству №653776, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», которые однородны услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Следует отметить, что свидетельство №653776 на словесный товарный знак «БРУСНИКА» было получено его правообладателем ООО «Рестор» в результате государственной регистрации 25.04.2018 договора №РД0250337 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №523313 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На дату государственной регистрации указанного договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №523313 его правообладателем являлось ООО «Скай Проперти», которое выдало 25.08.2017 ООО «БРУСНИКА 2» безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016716988 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, в результате чего был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №653292.

Оригинал письма-согласия находится в материалах заявки №2016716988.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается лица, подавшего возражение, то поскольку оно не обладает исключительным правом на словесный товарный знак «БРУСНИКА», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №653292.

Необходимо также отметить, что факт подачи заявки №2018711269 на государственную регистрацию товарного знака со словесным элементом «БРУСНИКА» (принято решение о регистрации товарного знака) не может свидетельствовать о его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на имя правообладателя по указанному в возражении правовому основанию, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает право лица, подавшего возражение, возникшее в период ранее даты приоритета этого товарного знака, кроме того, лицо, подавшее возражение, передало право на регистрацию товарного знака по заявке №2018711269 другому лицу, а именно – ООО «Рестор».

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции и пункт 1 статьи 10 Кодекса, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №653292.**