

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 04.04.2018, поданное Евдокимовой Ю.В., г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 560785, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Palais Royal» по заявке № 2014720438, поданной 19.06.2014, зарегистрирован 25.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 560785 на имя компании «Этс Жозеф ВЕРДЬЕ э сз Фис», Франция (далее – правообладатель) в отношении товаров «вина» 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 560785 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «Palais Royal» по свидетельству № 560785 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение,

право на которое возникло у данного лица до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- с 2007 года зарегистрировано и начало действовать ООО «Пале Роуале» (наименование на латинице «Palais Royal»), единственным участником и генеральным директором которого является лицо, подавшее возражение;

- общество обладает лицензией и осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. Общество также ведет активную благотворительную и спонсорскую деятельность;

- в связи с постоянным взаимодействием ООО «Пале Роуале» с зарубежными партнерами на печати общества и его документах наименование воспроизведено на латинице «Palais Royal»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Palais Royal» ... королевский вкус вина» по свидетельству №384124, зарегистрированного в отношении услуг 43 класса МКТУ. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров и услуг 33, 35, 36, 39 и 43 классов МКТУ, но без убедительных оснований была предоставлена только для услуг 43 класса.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 04.04.2018, были представлены следующие материалы:

- копия публикации информации о товарном знаке заявителя № 384124 (1);
- копия публикации информации по заявке № 2007715699 (2);
- копии титульного листа и первой страницы устава ООО «Пале Роуале» (3);
- копия решения о внесении изменений в устав ООО «Пале Роуале» (4);
- копия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции (5);
- копия и перевод письма от 19.08.2008г. компании HAAN WINES в адрес Palais Royal LLC. (6);
- копия сертификата Всероссийского национального конкурса «Профессионал года-2010» (7);
- копия диплома Московского фестиваля песни 2011 г. (8);

- копия диплома участника 7-й Международной специализированной выставки-дегустации «Карта вин» 2012 г. (9);

- копия диплома участника 8-й Международной специализированной выставки-дегустации «Карта вин» 2013 г. (10).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №560785 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №560785 на заседании коллегии, состоявшемся 13.06.2018, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.06.2014) приоритета оспариваемого товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила). При этом порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным определяется Кодексом.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1

пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «Palais Royal» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «P» и «R» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «вина» 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны данному знаку оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения оно подано физическим лицом – Ю.В. Евдокимовой. В обоснование доводов возражения представлены документы, имеющие отношение к ООО «Пале Роуале». Вместе с тем, указанные материалы не свидетельствуют о заинтересованности Евдокимовой Ю.В. в оспаривании товарного знака по свидетельству №560785 по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, в рамках данной нормы противопоставляет фирменное наименование, исключительное право на которое принадлежит иному лицу. Тогда как физическое лицо согласно положениям статьи 1473 Кодекса не может быть субъектом права на фирменное наименование и оно не может быть ему отчуждено от юридического лица (пункт 2 статьи 1474 Кодекса).

Таким образом, не обладая правом на противопоставленное фирменное наименование, Евдокимова Ю.В. не может быть признана заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №560785 по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 560785.