

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2007, поданное А.Д. Кудаковым (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289404, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «CARAVELLA» по заявке №2004711980/50 с приоритетом от 01.06.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.05.2005 за №289404 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТРАЙТЕКС», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2007 выражено мнение о том, что регистрация №289404 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Мотивы возражения сводятся к тому, что до даты регистрации товарного знака «CARAVELLA» по свидетельству №289404 существовало Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Каравелла», в состав фирменного наименования которого входит фонетически тождественное оспариваемому товарному знаку слово «Каравелла». Упомянутая организация осуществляет виды деятельности, однородные услугам 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

обеспечение предпринимателей товарами], указанным в перечне регистрации №289404.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №289404 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии договоров, заключенных ООО «Компания «Каравелла», на 24 л. [1].

В юридический адрес правообладателя и в адрес для переписки (ООО «СТРАЙТЕКС», 107078, Москва, ул. Каланчевская, 11, стр. 3 и 127083, Москва, а/я 77), указанные в Госреестре и материалах заявки №2001719485/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2008 за №2004711980/50(988017) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.12.2008 (копия заявления направлялась правообладателю 01.02.2008).

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего возражения.

На заседании коллегии 24.12.2008 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 №000708394, на 1 л. [2];

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации №0225876, на 1 л., [3];

- Устав общества с ограниченной ответственностью «Компания «КАРАВЕЛЛА», на 17 л. [4].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Дополнительно представленные на заседании коллегии 24.12.2008 документы [2-4] не представляют собой общедоступные словарно-справочные издания.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289404 в рамках возражения от 29.12.2007 материалы [2-4] не учитывались.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.06.2004) заявки № 2004711980/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака по свидетельству №289404 включает в себя упомянутый 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 2 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров,

право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №289404 с приоритетом от 01.06.2004 представляет собой словесное обозначение «CARAVELLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках доводов возражения от 29.12.2007 о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона были представлены договоры [1], заключенные ООО «Компания «Каравелла» с иными хозяйствующими субъектами.

Поскольку материалы возражения не содержат данных о моменте возникновения исключительного права на фирменное наименование ООО «Компания «Каравелла», коллегия Палаты по патентным спорам не имеет возможности для установления старшего права. Кроме того, непредставление подтверждения исполнения договоров [1] не позволяет коллегии прийти к выводу о фактическом осуществлении ООО «Компания «Каравелла» деятельности по продвижению продукции третьих лиц.

Доводы лица, подавшего возражения, изложенные в особом мнении от 29.12.2008, рассмотрены в тексте решения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №289404.**