

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 28.12.2016 возражение, поданное Васильчуком Алексеем Васильевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014734647, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке № 2014734647 с датой подачи от 14.10.2014 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой изобразительный элемент в виде квадрата со скругленными углами, внутри которого расположены фигуры, визуально похожие на обозначение «№1».

Роспатентом 23.06.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное изобразительное обозначение воспроизводит обозначение, используемое известной сетью предприятий общественного питания - ресторанов «ЧАЙХОНА №1» в

отношении услуг, однородных заявленным, что способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку заявителем является иное лицо. В отношении представленного заявителем согласия ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» экспертиза указывает, что указанный документ не может быть принят во внимание, поскольку отсутствует документальное подтверждение полномочий лица, дающего согласие на регистрацию товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.12.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой графико-цифровую композицию, которая сама по себе не несет указания на какой-либо субъект хозяйственной деятельности, изначально (экспертиза собственно этого и не отрицает) заявленное обозначение является нейтральным по отношению к субъекту, испрашивающему предоставление исключительных прав на данное обозначение;

- представленное на регистрацию обозначение является произведением искусства - дизайна, то есть относится к результатам интеллектуальной деятельности, на которые российским законодательством признаются интеллектуальные права (статьи 1225, 1226 Кодекса);

- согласно представленным документам исключительное право на данный результат интеллектуальной деятельности в виде оригинальной графико-цифровой композиции принадлежит А.В. Васильчуку, в силу положений статьи 1270 Кодекса А.В. Васильчук вправе использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом;

- предприятия, входящие в сеть ресторанов «Чайхона №1», используют заявленное обозначение на основании соответствующих лицензионных договоров;

- кроме того, А.В. Васильчук является администратором сайта www.chaihona.ru и собственником доменного имени;

- из совокупности представленных документов усматривается, что А.В. Васильчук выступает как один из организаторов бизнеса - ресторанов «Чайхона № 1»;

- что касается утверждения экспертизы относительно того, что представленное письмо-согласие от ООО «Сеть ресторанов Чайхона №1» не может быть учтено в силу отсутствия документально подтвержденных полномочий лица, дающего согласие, необходимо пояснить, что уточнить указанный статус ведомство может самостоятельно;

- в подобной ситуации регистрация обозначения на имя А.В. Васильчука не будет вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- копия договора об отчуждении исключительного права [1];
- копия расписки к договору об отчуждении исключительного права [2];
- копия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобразительного обозначения [3];
- копия справки регистратора доменных имен АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.10.2014) подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2014734647 представляет собой



изобразительный товарный знак

Государственная регистрация знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

В результате анализа заявленного изобразительного обозначения установлено, что оно не содержит в себе каких-либо указаний на лицо, оказывающее услуги.

Согласно заключению по результатам экспертизы указанное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «Сеть ресторанов Чайхона №1» при оказании услуг, однородных заявленным.

Однако следует отметить, что в возражении представлены документы [1-2] о том, что исключительное право на заявленное обозначение, являющее произведением дизайна, принадлежит заявителю – Васильчуку А.В., а использование указанного обозначения предприятиями, относящимися к ресторанной сети «Чайхона №1», осуществляется на основании соответствующих лицензионных договоров [3], заключенных с Васильчуком А.В.

Указанное подтверждает, что использование заявленного обозначения как атрибутки ресторанного бизнеса «Чайхона №1» осуществляется не произвольным образом, а согласно имеющимся договоренностям между хозяйствующими

субъектами. Из представленных договоров следует, что лица, которым передано право на использование данного произведения дизайна, признают исключительные права за Васильчуком А.В. и выражают согласие на владение им имущественными правами на данное обозначение.

Также следует отметить, что ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» выразило свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014734647 на имя заявителя в письме, имеющемся в материалах заявки.

Утверждение экспертизы о том, что указанное письмо-согласие подписано лицом (Шахрай И.А.), полномочия которого документально не подтверждены, опровергается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, которая также имеется в материалах заявки. Согласно этому документу Шахрай Ирина Анатольевна является Управляющим и имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица.

В связи с указанным коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 28.12.2016, отменить решение Роспатента от 23.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734647.