

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, рассмотрела поступившее 27.10.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОЛД БОЙЗ», Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580511, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 580511 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2016 по заявке № 2015714470 с приоритетом от 18.05.2015 в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ на имя Мартынова К.В., Москва (далее – правообладатель).

Впоследствии на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2017, об отчуждении исключительного права на товарный знак его владельцем в отношении услуг 44 класса МКТУ, согласно свидетельству № 626161, стало иное лицо. Исключительное право на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 580511 в отношении услуг 43 класса МКТУ принадлежит правообладателю.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 580511 было зарегистрировано словесное обозначение «Oldboy», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 27.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация

товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, так как лицом, подавшим возражение, используется для индивидуализации однородных услуг ресторана сходное обозначение «OLD BOYS», а также он сходен до степени смешения в отношении данных однородных услуг с соответствующими фирменным наименованием и коммерческим обозначением, используемыми лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
- договор от 01.12.2015 на рекламно-информационное обслуживание, приложение и бланки заказа к нему [2];
- распечатки изображений меню, комментариев и рекламно-информационных сообщений [3];
- скриншоты страниц в сети Интернет [4];
- договоры на создание логотипа и фирменного стиля и об отчуждении исключительных прав на них и акты приема-передачи к ним [5];
- договор от 03.02.2015 на оказание рекламных услуг [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении и назначенной дате заседания коллегии по его рассмотрению, отзыв на него не был представлен, и его представитель на заседание коллегии не явился. Направленное в почтовый адрес правообладателя соответствующее уведомление было возвращено почтовым отделением отправителю в связи с невозможностью вручения заказного письма адресату по причине истечения срока хранения корреспонденции.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.05.2015) 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 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 580511 с приоритетом от 18.05.2015 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Oldboy». Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к сфере деятельности заведений общественного питания.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 6] следует, что 08.02.2015, то есть совсем незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, им действительно были приобретены исключительные права на логотип и фирменный стиль бренда «OLD BOYS», сведения о которых ранее имелись, в частности, в сети Интернет.

Однако подтверждаемый документами [5] факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительных прав на указанные логотип и фирменный стиль бренда никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что договор от 01.12.2015 на рекламно-информационное обслуживание, приложение и бланки заказа к нему [2] относятся к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Договор от 03.02.2015 на оказание рекламных услуг [6] не относится к экономической деятельности лица, подавшего возражение, так как лицо, подавшее возражение, не является, собственно, стороной этого договора.

Распечатки изображений меню, комментариев и рекламно-информационных сообщений [3] и сведения из социальной сети [4] также не содержат никаких указаний на экономическую деятельность именно лица, подавшего возражение, и на тот или иной конкретный достоверный источник информации.

С учетом изложенных выше обстоятельств отсутствуют, в принципе, какие-либо основания для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение или сходные с ним те или иные обозначения могли бы у потребителей ассоциироваться исключительно с одним (единственным) конкретным лицом – только с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, отсутствуют документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения соответствующих услуг в гражданский оборот (то есть о реальной деятельности того или иного конкретного заведения общественного питания по тому или иному конкретному почтовому адресу) и позволили бы определить в этом заведении на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо определенные объемы продаж блюд и напитков и объемы затрат на рекламу услуг и т.п.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций, например, результатов социологического опроса, лицом, подавшим возражение, не было представлено вместе с возражением.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 6] какие-либо документы в обоснование его довода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

Таким образом, коллегия не имеет какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, учредительные документы лица, подавшего возражение [1], действительно свидетельствуют о факте его государственной регистрации в качестве юридического лица 27.01.2015, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, как уже отмечалось выше, коллегия не располагает какими-либо документами о его реальной экономической деятельности по введению соответствующих услуг в гражданский оборот с использованием соответствующего, принадлежащего ему в силу указанного выше факта, фирменного наименования в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Не имеется также и сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение, как средство индивидуализации того или иного конкретного предприятия.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Однако материалы [1 – 6] совсем не содержат в себе какие-либо правоустанавливающие документы (например, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или копии договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный

комплекс (объекты недвижимости), находившийся в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по тому или иному конкретному почтовому адресу и принадлежавший тому или иному конкретному лицу.

Исходя из этого обстоятельства, у коллегии не имеется никаких оснований для признания самого существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс документально определен, собственно, никак не был.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим и требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 580511.