

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2014, поданное ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475644, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011707039 с приоритетом от 14.03.2011 зарегистрирован 28.11.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №475644 в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Самсон-Ферма», Калужская область (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «LaFerme», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 28.05.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №475644 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса индивидуальные предприниматели для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий могут использовать коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «FermA» для деятельности ресторана с августа 2009 года, то есть указанное обозначение использовалось в гражданском обороте за полтора года до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- двухэтажный ресторан расположен по адресу Санкт-Петербург, Финляндский проспект, имеет два зала на первом этаже и один на втором;

- ежемесячно ресторан посещает 12000-14000 человек, за годы работы его посетили порядка 75000 гостей;

- непрерывное использование коммерческого обозначения подтверждается хозяйственными договорами, трудовыми книжками, фотографиями, публикациями в прессе;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №475644 недействительной частично, а именно в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы:

1. Архитектурно -планировочное задание на проектирование и размещение информационного объекта 2009 года.

2. Копии договоров.

3. Копия соглашения с ООО «АТОМИК».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №475644, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- заявителем не представлено доказательств, подтверждающих, что ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение принадлежащего ему предприятия;

- представленные заявителем материалы не могут служить доказательством, того, что ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» в качестве коммерческого обозначения использовало обозначение «FERMA». Указанные документы подтверждают осуществление деятельности ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» как юридического лица, а не принадлежащего ему предприятия как имущественного комплекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №475644.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.03.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №475644 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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).

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 наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 18.11.2014 об отзыве возражения от 28.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475644, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 28.05.2014.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 28.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475644.