


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

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 06.02.2019 возражение ООО «Подсолнух», г. Набережные Челны (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №611851, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №611851 с приоритетом от 21.09.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.04.2017 на имя Степаненко Вадима Александровича, г. Красноярск (далее — правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение в форме овала со словесным элементом «**Bar Boho Chic**» внутри него, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения следующие:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением, которое используется Обществом с ограниченной

ответственностью "Подсолнух" в качестве коммерческого обозначения «Boho» ранее даты приоритета оспариваемого знака;

- дизайн-макет вывески и всей сопутствующей рекламной продукции ресторана «Boho» был разработан на основании договора от 28.11.2011, начиная с этого периода, ООО «Подсолнух» активно использует в своей деятельности это обозначение;

- ООО «Подсолнух» является правообладателем товарного знака по свидетельству № 631158, который в целом повторяет используемое указанным лицом коммерческое обозначение и отличается от него только наличием в товарном знаке неохраняемого элемента «RESTO», не влияющего на общее зрительное впечатление;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием в них сходных словесных элементов «Boho»;

- коммерческое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения совы, справа от которого расположен словесный элемент «Boho», выполненный оригинальным шрифтом;

- с учетом доминирования в сравниваемых обозначениях словесных элементов можно сделать вывод о сходстве обозначений в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №611851.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора на разработку дизайна №28112011 от 28.11.2011 [1];
- копии фотографий вывески ресторана и рекламных материалов [2];
- счета на оплату вывески «Boho», меню карты бара, листовки «Свадьба в Бохо», меню бизнес-ланча, визитки 4+4 «Бохо», наклейки на пилон «Бохо» и товарные накладные к ним за период по 06.04.2015[3];
- товарные накладные на меню, сертификат, книгу жалоб, афишу, плакат и др. с 25.11.2015 по 10.03.2017 [4];

- товарные и товарно-транспортные накладные на продукты питания, напитки, алкоголь [5];

- учредительные и иные документы ООО «Подсолнух» [6];

- сведения о товарном знаке по свидетельству №631158 [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный несогласием с его доводами на том основании, что товарный знак по свидетельству №631158 имеет более поздний приоритет, чем приоритет оспариваемого товарного знака, а деятельность, осуществляемая ООО «Подсолнух», не имеет правового значения для регистрации товарного знака.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на

коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**Bar Boho Chic**».

Знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ – кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с коммерческим наименованием лица, подавшего возражение, право на которые у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у ООО «Подсолнух» имеется имущественный комплекс (производственное, торговое или иное предприятие), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, как указано в возражении.

В частности, в материалах возражения отсутствует подтверждение того, что предприятие общественного питания (ресторан Boho) принадлежало лицу, подавшему возражение, на праве собственности или по договору аренды до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные в возражении

документы не доказывают, что под обозначением «Boho» осуществлялась какая-либо ресторанная деятельность вообще и однородная услугам, в отношении которых действует оспариваемый знак, в частности. Товарные и товарно-транспортные накладные на поставку различных товаров не подтверждают деятельность ресторана. Договор на разработку дизайна невозможно связать с фотографиями вывески и рекламных материалов. Отсутствуют также сведения о том, что использование обозначения «Boho» указанным лицом для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Кроме того, следует отметить, оспариваемый товарный знак и комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения совы и словесного элемента «Boho», не являются сходными, поскольку они содержат несходные словесные элементы, доминирующие в обозначениях, и производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено различной длиной этих словесных элементов, использованием в них разных изобразительных элементов и разных шрифтовых решений.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, не имеет какого-либо обоснования в материалах возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2019  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству  
№611851.**