

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Старфудс», г. Архангельск (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590108, при этом установлено следующее.

СТАР  ФУДС[®]

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015729603 с приоритетом от 17.09.2015 зарегистрирован 07.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №590108 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Лениной Надежды Николаевны, г. Архангельск (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №590108 представлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №590108, включающий словесный элемент «Starfoods», сходен с отличительной частью фирменного наименования ООО «Старфудс»;
- сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено тождеством звучания и совпадением значения словесных элементов «Starfoods»/ «Старфудс»;
- право фирмы ООО «Старфудс» на фирменное наименование возникло 16.04.2013, то есть ранее даты подачи заявки 19.02.2015 на регистрацию оспариваемого товарного знака;
- следует отметить, что Ленина Надежда Николаевна – правообладатель оспариваемого товарного знака, являлась учредителем и директором ООО «Старфудс»;
- в соответствие с идентификацией ООО «Старфудс» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), оно осуществляет свою деятельность в сфере ресторанов и кафе (55.30);
- ООО «Старфудс» заключало договоры аренды нежилых помещений в различных торгово-развлекательных комплексах для организации услуг общественного питания, при этом при оформлении арендуемых помещений (на вывеске), а также в меню, на упаковках, салфетках, оберточной бумаге, одноразовой посуде, порционных продуктах, фирменной одежде сотрудников, скидочных картах, рекламных материалах использовалось обозначение, включающее словесный элемент «Starfoods»;
- использование ООО «Старфудс» своего фирменного наименования при осуществлении хозяйственной деятельности подтверждают выдаваемые потребителям оказываемых услуг чеки, на которых прямо указывается фирменное наименование предприятия - «Старфудс»;
- заведение рекламировалось, в том числе, в журналах «Magazine», «Лос Ангельск»;

- в рамках заключенного договора, ООО «Вандерверк» выполнил для ООО «Старфудс» работы по разработке дизайна комбинированного обозначения;
- ООО «Старфудс» под своим фирменным наименованием, право на которое оно возникло до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, оказывало услуги, однородные услугам 43 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства №590108;
 - указанное дает основания для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса;
 - ООО «Старфудс» принадлежит исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №560506 и №560081, которые включают стилизованное изображение гамбургера со звездой;
 - сходный изобразительный элемент входит в композицию оспариваемого товарного знака (имеет место сходство по внешней форме, смысловому значению (изображение гамбургера), характеру изображения (стилизованное));
 - наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на товарные знаки, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №590108 недействительной частично, в отношении услуг 43 класса МКТУ **«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».**

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатка сведений о юридическом лице ООО «Старфудс» из открытого информационного ресурса ФНС России www.nalog.ru [1];

- договоры аренды нежилого помещения [2];
- письмо №0114 от 01.12.2014 [3];
- кассовые чеки [4];
- справка ООО «Выставочный центр «Поморская ярмарка» и ООО «Атлас» от 06.07.2016 с приложением № 1 к справке [5];
- акт №37 от 26.06.2013 [6];
- справка ИП Полсычева М.А. от 15.09.2016 с приложением № 1 к справке [7];
- договор №1/2013 от 29.05.2013 [8];
- приложения к справке ИП Полсычева М.А. от 15.09.2016 [9];
- договор №РП-29.04.13/48 от 29.04.13 [10];
- справка ООО «Рив-Пак» от 20.09.2016 с приложениями [11];
- договор № 2013-49 от 04.06.2013 [12];
- спецификация № 1 от 04.06.2013 [13];
- заказ от 10.06.2013 [14];
- справка ООО «Формация» от 22.09.2016 с приложением [15];
- договор поставки №54 от 26.04.2013 с приложениями [16];
- договор поставки №220 от 26.04.2013 [17];
- справка ООО «ВостоК-Центр» от 31.10.2016 с приложениями [18];
- журналы «Magazine» за апрель 2013, сентябрь – декабрь 2013, февраль – июнь 2014 [19];
- договор от 01.04.2014 на размещение рекламы [20];
- акты №19 от 31.03.2014, №20 от 30.04.2014, №21 от 30.06.2014 [21];
- журналы «Лос Ангельск» за апрель, июнь, октябрь 2014 [22];
- договор № 108-2013 от 01.07.13 возмездного оказания услуг [23];
- письмо ООО «Радио Маркет» № 29 от 14.04.2016 [24];
- договор №01/10 от 21.10.2013 с приложением № 1 [25];
- акты №11 от 12.12.2013, №7 от 23.04.2014 [26];
- результаты работ по п. 1.1. Приложения 1 к договору № 01/10 от 21.10.2013 [27];

- руководство по использованию фирменного стиля [28];
- договор № РП-29.04.13/48 от 29.04.2013 поставки товара [29];
- оригинал-макеты от 22.05.2014 [30];
- договор поставки № 220 от 26.04.2013 [31];
- оригинал-макет от 18.06.2014 [32];
- договор № СП-119 от 30.04.2014 поставки товара [33];
- договор № 049-2014 от 14.05.2014 на изготовление рекламной продукции [34];
- оригинал-макеты от 26.05.2014 [35];
- договор № 107/A1 от 03.06.2014 на поставку продукции [36];
- договор от 07.07.2014 аренды площади для размещения рекламы [37];
- фотография рекламной конструкции с пояснениями ООО «АИР-ФИНАНС» от 21.04.16 [38];
- договор № 18-11/2014 А от 18.11.2014 [39];
- фотография рекламного плаката, заверенная ИП Трифоновым С.В. [40];
- договор № 11/01 от 24.11.2014 на выполнение работ с приложениями [41].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №590108 в установленном порядке был ознакомлен с возражением ООО «Старфудс» и в отзыве представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- начиная с 2011 года, то есть задолго до момента государственной регистрации заявителя и возникновения у него прав на фирменное наименование, правообладатель начал использовать для индивидуализации своей сети кафе / ресторанов коммерческое обозначение, включающее в качестве словесного элемента обозначение «Starfoods»;

- уже в 2011 году ИП Ленина Н.Н. заключила с ООО «Символика XXI» договор на выполнение работ по созданию логотипа «STARFOODS» и фирменного стиля торговой марки, включающего в себя дизайны упаковки, деловой документации, вывески, уголок потребителя, монетницы, режим работы,

меню – борды, таблички, презентацию, фирменную одежду для работников ресторана;

- с 2012 года ИП Ленина заключила договоры аренды помещений под деятельность ресторанов быстрого обслуживания;

- ИП Ленина сотрудничала с маркетологом в целях разработки дизайна рекламных и полиграфических материалов, печатных макетов с логотипом «Starfoods»;

- в январе 2013 года ИП Ленина заключила договор с редакцией СМИ «Журнал: Мэгэзин» на размещение рекламы и иной информации о ресторанах;

- у ИП Лениной Н.Н. возникло коммерческое обозначение со словесным элементом «Starfoods» / «Старфудс», сходным до степени смешения с товарным знаком. Право на такое средство индивидуализации, как коммерческое обозначение, возникло у ИП Лениной Н.Н. задолго до появления у лица, подавшего возражение, прав на фирменное наименование. 17 сентября 2015 года ИП Ленина Н.Н. решила зарегистрировать словесный элемент своего коммерческого обозначения в качестве товарного знака № 590108, что не может нарушать прав лица, подавшего возражение, появившегося спустя 2 года после возникновения прав на коммерческое обозначение;

- все рестораны сети оформлялись в едином стиле. Рестораны рекламировались на световых щитах в различных людных местах городов Архангельска и Северодвинска;

- использование коммерческого обозначения и товарного знака осуществлялось в течение всего периода с 2011 года по настоящее время непрерывно;

- имеются все предусмотренных законодательством основания для квалификации действий лица, подавшего возражение, в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, что является самостоятельным основанием для отказа в заявленных требованиях. Последняя практика Суда по интеллектуальным правам и Верховного Суда Российской Федерации рассматривает такие действия в качестве основания для отказа в требованиях.

Действия Заявителя не направлены на защиту своих прав, а имеют целью причинить вред правообладателю и захватить созданную ею сеть кафе и ресторанов под коммерческим обозначением со словесным элементом «Starfoods»;

- в 2013 году Абрамова Т.А. (участник ООО «Старфудс») и Абрамов К.Л. (генеральный директор ООО «СТАРФУДС», муж Абрамовой Т.А.) предложили правообладателю открыть два ресторана/кафе под используемым правообладателем коммерческим обозначением «СТАРФУДС» / «Starfoods». В 2013 году Абрамова Т.А. и ее муж Абрамов К.Л., принимая во внимание успешный опыт правообладателя и известность бренда «Starfoods» в Архангельске, предложили расширить сеть ресторанов и кафе, создав еще две точки кафе «Starfoods» под совместным управлением. Для этих целей вышеуказанные лица и правообладатель зарегистрировали ООО «СТАРФУДС» в апреле 2013 года;

- при создании ООО «Старфудс» Ленина Н.Н. являлась генеральным директором, однако, в феврале 2015 года вышеуказанные лица под предлогом оптимизации работы ООО «СТАРФУДС» предложили Лениной Н.Н. провести смену генерального директора и вместо Лениной Н.Н. назначить Абрамова К.Л. (мужа учредителя ООО «СТАРФУДС»). 18 февраля 2015 года изменения о смене генерального директора ООО «СТАРФУДС» были внесены в ЕГРЮЛ;

- не имея необходимых знаний в области ведения предпринимательской деятельности, Абрамов К.Л. и его жена приняли решение о прекращении деятельности ООО «СТАРФУДС» в сфере кафе и ресторанов. Абрамов К.Л. предложил утвердить основным видом деятельности ООО «СТАРФУДС» сдачу в наем собственного имущества. Данное обстоятельство подтверждено протоколом общего собрания ООО СТАРФУДС» от 05 ноября 2015 года;

- для установления факта злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражение, и отказа в удовлетворении возражения достаточно доказать отсутствие использования спорного товарного знака со стороны ООО «СТАРФУДС». Документами об изменениях в ОКВЭД, расторжении договоров

аренды торговых точек, прекращении действия разрешительных документов ООО «СТАРФУДС» на ведение деятельности в сфере ресторанов и кафе в совокупности с поданными заявлениями в суд и антимонопольную службу, направленными на захват бизнеса и товарных знаков правообладателя подтверждается факт злоупотребления правом со стороны ООО «СТАРФУДС».

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы:

- копию договора с ООО «Символика ХХI» на выполнение работ по созданию логотипа и фирменного стиля от 21.09.2011 [42];
- копии договоров аренды нежилых помещений [43];
- копии договоров поставки, товарные накладные [44];
- копии договоров на рекламу [45];
- справка ООО «Рив – Пак» и образцы товаров [46];
- копию протокола общего собрания ООО «СТАРФУДС» [47];
- рекламные материалы, размещенные в журнале «MAGAZINE» [48];
- внешний вид и описание упаковки [49];
- копии актов сверок взаимных расчетов [50].

Ознакомившись с отзывом правообладателя ООО «Старфудс» представило следующие письменные пояснения:

- споры относительно тождества или сходства до степени смешения таких средств индивидуализации как коммерческое обозначение и фирменное наименование федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности не подведомственны и коллегией палаты по патентным спорам не рассматриваются;
- из пунктов 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса не следует, что возможное наличие права на коммерческое обозначение, возникшее до даты приобретения права на фирменное наименование, дает возможность сохранить право на товарный знак, с датой приоритета до даты возникновения права на фирменное наименование;

- такое средство индивидуализации как коммерческое обозначение нигде не регистрируется и может возникнуть только в связи с действиями правообладателя, прямо и непосредственно направленными на то, чтобы указанное средство индивидуализации ассоциировалось именно и исключительно с конкретным предприятием, принадлежащим данному индивидуальному предпринимателю;

- однако, начиная с апреля 2013 года, помимо ИП Лениной Н.Н. соответствующее обозначение активно использовалось в гражданском обороте другим юридическим лицом - ООО «Старфудс», которое было учреждено Лениной Н.Н.;

- кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака осуществлялись активные действия по использованию указанных в отзыве обозначений, принадлежащих ООО «Старфудс»;

- соответственно, право на коммерческое обозначение ИП Лениной Н.Н., если оно и имелось до 2013 года, было утрачено в результате последующей деятельности самого правообладателя, в результате которой обозначение перестало ассоциироваться только с деятельностью ИП Лениной Н.Н.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие документы (копии):

- лицензия №126170 от 29.12.2014 [51];
- решение Арбитражного суда Архангельской области от 04.02.2016 по делу №А05-14459/2015 [52];
- устав ООО «Старфудс» [53];
- изменения к уставу ООО «Старфудс» от 05.11.2015 [54];
- решение Арбитражного суда Архангельской области от 04.02.2016 по делу №А05-4469/2016 [55];
- постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2016 по делу №А05-4469/2016 [56];
- уведомление ИП Лениной Н.Н. в адрес ИП Глайборда А.В. от 02.02.2016 [57];

- приложение №1 к договору коммерческой концессии №1 от 04.02.2015 [58];

- договор аренды нежилого помещения от 01.07.2016 [59];
- краткосрочный договор аренды помещения №5-07 от 01.07.2016 [60];
- справка ООО ПКП «Титан» №1264 от 21.02.2017 [61];
- договор о совместной деятельности от 19.07.2016 [62];
- заявление в суд ИП Лениной Н.Н. от 19.12.2016 [63].

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2017, правообладателем были представлены письменные пояснения на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- ИП Ленина Н.Н. помогает и поддерживает благотворительные программы «ОТ сердца к сердцу». В рамках данной программы помощи детям с тяжелыми заболеваниями в 2012 году получила благодарственное письмо от Архангельского Центра социальных технологий «Гарант»;

- по предложению директора ООО «СТАРФУДС» на собрании было принято решение передать все имеющееся на балансе оборудование в наем ИП Глайдбороде А.В.;

- у ООО «СТАРФУДС» не осталось в пользовании какого – либо имущества, с помощью которого можно было бы осуществлять деятельность кафе и ресторанов;

- арендодатель ООО «выставочный центр «Поморская ярмарка» расторгло с ООО «СТАРФУДС» договор аренды нежилого помещения. По адресу, указанному в возражении, подтверждающему деятельность лица, подавшего возражение, расположено кафе «SUPERBURG» и деятельность осуществляет ИП Назарьин А.В.;

- арендодатели ООО «АИР – Финанс», ООО «PMC», ООО производственно – коммерческое предприятие «ТИТАН» расторгли договоры аренды с ООО «СТАРФУДС»;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует законная заинтересованность в оспаривании товарных знаков правообладателя;

- в ООО «СТАРФУДС» работает только его директор, который занимается, с одной стороны выводом активов из Общества через ИП Назарина А.В, с другой стороны пытается захватить созданную ИП Лениной Н.Н. сеть ресторанов и кафе под коммерческим обозначением «Starfoods».

В подтверждение своих доводов правообладатель предоставил следующие материалы:

- копии справок [64];
- копия уведомления о постановке ИП Лениной Н.Н. на учет физического лица в налоговом органе [65];
- копии фотографий вывески с изображением товарного знака на фасаде торгового центра [66];
- разрешительные документы из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении ресторана «Старфудс» [67];
- копию благодарственного письма сети ресторанов «STARFOODS» за помощь и поддержку благотворительной программы [68];
- копию справки Архангельского отделения Сбербанка России [69];
- копии налоговых деклараций [70];
- копии кассовых чеков [71];
- копию выписки из ЕГРЮЛ [72];
- письменный ответ лица, подавшего возражение, на запрос правообладателя [73];
- уведомление из УВД России по архангельской области [74].

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

С учетом даты (17.09.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №590108 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №590108 с приоритетом от 17.09.2015



представляет собой комбинированное обозначение « », включающее словесные элементы «СТАР» и «ФУДС», между которыми расположено стилизованное изображение бургера. Слова «СТАР» и «ФУДС»

выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в сочетании белого, желтого и баклажанного цветов.

Указанный товарный знак зарегистрирован на имя Лениной Надежды Николаевны в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590108 оспаривается ООО «Старфудс» по основаниям, предусмотренным пунктами 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарному знаку по свидетельству №590108 фирменное наименование ООО «Старфудс», право на которое в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [1] возникло 16.04.2013, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком (сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Старфудс»).

Что касается хозяйственной деятельности ООО «Старфудс», то из совокупности представленных к возражению документов усматривается, что в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, оно выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при оказании услуг общественного питания. А именно, на территории различных торговых центров городов Архангельск и Северодвинск в арендуемых ООО «Старфудс» нежилых помещениях функционировали рестораны самообслуживания/кафе.

Оказываемые ООО «Старфудс» услуги и часть услуг 43 класса МКТУ ««закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», представленные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к

общему роду услуг общественного питания, имеют одинаковое назначение и совпадающий круг потребителей.

Вместе с тем, правообладателем были представлены документы [42 – 50, 64 - 74], свидетельствующие о том, что с конца 2011 словесное обозначение «STARFOODS», фонетически тождественное доминирующему словесному элементу оспариваемого товарного знака, использовалось ИП Лениной Н.Н. в качестве коммерческого обозначения.

А именно, в сентябре 2011 года ООО «Символика XXI» в рамках договора [42] по заказу ИП Лениной Н.Н. изготовило логотип со словесным элементом «STARFOODS» и фирменный стиль, включающий в себя дизайн оформления ресторана, вывески, упаковок, деловой документации, уголка потребителей, меню-бордов и прочих атрибутов, используемых в деятельности ресторанов/кафе.

Словесный элемент «STARFOODS» в совокупности с разработанным в рамках договора [42] фирменным стилем использовались ИП Лениной Н.Н. в коммерческой деятельности, а именно при функционировании предприятий общественного питания (ресторанов самообслуживания/кафе) на территории городов Архангельской области. В частности, словесный элемент «STARFOODS» размещался на вывесках ресторанов/кафе, а сами заведения рекламировались посредством наружной рекламы и в журналах [48].

Необходимо отметить, что предприятия общественного питания ИП Лениной Н.Н. функционируют и используют коммерческое обозначение со словесным элементом «STARFOODS» с 2011 года по настоящее время.

Таким образом, право на коммерческое обозначение со словесным элементом «STARFOODS», сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло у ИП Лениной Н.Н. задолго до даты возникновения права на фирменное наименование ООО «Старфудс».

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которому в случае столкновения сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака

обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущества имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу изложенного, коллегия не усматривает оснований для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с наличием «старших» прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставлены изобразительные товарные знаки по свидетельству №560506 и по свидетельству №560081, исключительное право на которые принадлежит ООО «Старфудс».

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590108, и в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №560506 и №560081, сторонами не оспаривается (в сравниваемых перечнях представлены совпадающие услуги).

Сравнительный анализ указанных товарных знаков показал, что оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бургера с начинкой, изображенной в виде звезды, обладающий высокой степенью сходства (близкой к тождеству) с основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков в виде бургера (полностью совпадают характерные черты изобразительных элементов, графическая манера исполнения, пропорции).

В силу сходства существенных индивидуализирующих изобразительных элементов, сравниваемые товарные знаки, несмотря на некоторые различия, были признаны сходными в целом.

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №590108 и товарные знаки по свидетельствам

№560506 и №560081 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, довод возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №590108 предоставлена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается довода правообладателя о квалификации действий лица, подавшего возражение, связанных с подачей настоящего возражения, в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, то коллегия отмечает, что фактическое установление злоупотребления правом или недобросовестной конкуренцией в действиях какого – либо лица, не входит в компетенцию Роспатента.

Что касается, довода лица, подавшего возражение, что в компетенцию Роспатента не входит рассмотрение споров относительно тождества или сходства до степени смешения таких средств индивидуализации как коммерческое обозначение и фирменное наименование, то коллегия отмечает следующее.

При рассмотрении настоящего возражения, касающегося столкновения фирменного наименования и товарного знака, коллегией было установлено наличие у правообладателя оспариваемого права более старших прав на такое средство индивидуализации как коммерческое обозначение.

В соответствии со статьей 1225 Кодекса коммерческое обозначение является результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Как указывалось выше по тексту заключения, в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении сходных до степени смешения средств индивидуализации, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше.

Таким образом, выводы коллегии не противоречат действующему законодательству в области интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2016, и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590108 частично.