

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.09.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Митрофановым И.А., Ростовская обл., Аксайский район, ст. Старочеркасская (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 728519, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «COFFEELAB» по заявке № 2019706073, поданной 14.02.2019, зарегистрирован 14.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 728519 на имя ООО «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ БЮРО», Приморский край, г.Находка в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ. На основании государственной регистрации 20.04.2020 в Роспатенте договора №РД0331141 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №728519 в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, его правообладателем стал Индивидуальный предприниматель Яцкович А.А., Краснодарский край, г.Горячий ключ (далее – правообладатель).

В поступившем 03.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №728519 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение «КофиЛаб» с 2013 года в области ресторанов и услуг по доставке продуктов питания;

- 01.11.2013 лицом, подавшим возражение, была создана компания ООО «КофиЛэб», где Митрофанов И. А. был генеральным директором и единственным учредителем;

- с момента образования юридического лица ООО «КофиЛэб» Митрофанов И.А. начал заниматься деятельностью в области ресторанов и услуг по доставке продуктов питания;

- был заключен договор № 141013 между Митрофановым И. А. и ООО «Глобас Солюшнс» на создание логотипа и фирменного стиля компании;

- согласно договору №№55/08-14 для ООО «КофиЛэб» были изготовлены и поставлены бумажные стаканы для напитков с логотипом «COFFEELAB»;

- с 2014 года ООО «КофиЛэб» использует комбинированное обозначение со словесным элементом «COFFEELAB» для индивидуализации кафе-бара, расположенного в городе Ростов-на-Дону, а также для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ;

- обозначение используется путем размещения на вывеске, буклетах, стаканах и меню кафе-бара, содержащих комбинированное обозначение со словесным элементом «COFFEELAB», о чем свидетельствуют договоры аренды, счета на оплату оборудования, договоры на изготовление мебели, товарные накладные;

- были заключены договоры №039290-5/14-65 и №039290-5/17-043 о купле-продаже кофе зеленого в зернах различных сортов и стран происхождения и их смесей, с кофеином и без, и кофейной шелухи с ЗАО «СФТ Трейдинг» для использования в качестве сырья для промышленной переработки с целью

дальнейшей продажи и реализации товара под своей торговой маркой «COFFEELAB»;

- после ликвидации ООО «КофиЛэб» Митрофанов И.А. продолжает заниматься продвижением коммерческого обозначения, которое стало известно и узнаваемо большому кругу потребителей, то есть он становится правопреемником коммерческого обозначения и налаженного бизнеса, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы;

- таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно предоставления услуг и продажи товаров, поскольку Митрофанов И.А. более 8 лет занимается предоставлением услуг в области кафе-баров, ресторанов;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака подпадают под нормы статьи 14 Закона РФ «О защите конкуренции».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728519 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- Устав ООО «КофиЛэб» (1);
- договор аренды №А16 от 31.03.2016 и приложения к нему (2);
- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 10.11.2014 (3);
- договор №717 о выполнении патентно-информационных работ относительно государственной регистрации товарного знака от 29.07.2014 (4);
- счет №130 от 20.06.2014 на изготовление мебели для ресторана и фото образцов продукции (5);
- договор купли - продажи №039290-5/14-64 от 06.10.2014 (6);
- товарная накладная №42575 от 24.11.2017 (7);
- счет-фактура №42306 от 24.11.2017 (8);

- счет на оплату №88714 от 21.11.2017 (9);
- счет на оплату №2745 от 20.08.2014 (10);
- товарная накладная №2007 от 21.08.2014 (11);
- счет-фактура №1858 от 21.08.2014 (12);
- акт приема-передачи помещения от 01.03.2017 (13);
- договор купли-продажи № 1 от 27.01.2017 (14);
- договор №141013 от 14.10.2013 на создание логотипа и фирменного стиля компании (15);
- дополнительное соглашение о замене стороны по договору к договору аренды нежилого помещения от 12.03.2014 года и от 21.02.2017 (16);
- договор купли - продажи №039290-5/17-043 от 13.03.2017 (17);
- договор №11 от 20.06.2014 (18);
- договор поставки №55/08-14 от 15.08.2014 (19).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №728519, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (14.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 14.4.2.2-14.4.2.4 настоящих Правил.

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

Для установления однородности товаров принимается 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение указывает на принадлежность ему прав на коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющееся, по мнению ИП Митрофанова И.А., сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Вышеизложенное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным лицом в подаче возражения по основанию, изложенному в пункте 8 (коммерческое обозначение) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №728519 представляет собой словесное обозначение «COFFEELAB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

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.

Согласно пункту 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.

Анализ представленных с возражением материалов (1-19) показал отсутствие каких-либо документов, которые однозначно свидетельствовали бы о принадлежности лицу, подавшему возражение, соответствующего коммерческого обозначения для индивидуализации того или иного его конкретного торгового предприятия.

Не представлено документов о том, что обозначение «COFFEELAB», использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации какого-либо предприятия как имущественного комплекса при оказании услуг 43 класса МКТУ.

Так, представленный с возражением договор (2) подтверждает, что ИП Митрофанов И.А. арендовал павильон в здании Торгово-Развлекательного Комплекса «Мегацентр Горизонт» для продажи напитков, кондитерских изделий, аксессуаров для заваривания кофе и чая (см. приложение №3 к договору (2)). Однако, отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что на указанном павильоне действительно существовала вывеска с обозначением «COFFEELAB».

Упоминание обозначения «COFFEELAB» в договоре свидетельствует лишь о намерениях и возможности использования соответствующей вывески.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено фактических данных об осуществлении услуг в области ресторанов, кафе и услуг по доставке продуктов питания.

Материалы (7-10) свидетельствуют лишь о закупке ИП Митрофановым И.А. различных товаров.

Что касается использования обозначения «COFFELAB» ООО «КофиЛэб», в котором Митрофанов И.А. являлся генеральным директором и единственным учредителем, то коллегия отмечает следующее.

В представленных материалах отсутствуют договоры, на основании которых можно прийти к выводу, что ООО «КофиЛэб» на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение «COFFELAB».

Представленный договор (18) на изготовление и размещение информационной конструкции вывески оценивается коллегией только лишь как подготовительные действия и не подтверждают, что существовала реальная вывеска на фасаде здания того или иного торгового предприятия с обозначением «COFFELAB».

Что касается остальных документов (4-6, 14, 17, 19), то они всего лишь свидетельствуют о деятельности ООО «КофиЛэб» по изготовлению мебели, закупке кофе и бумажных стаканов, регистрации товарных знаков и поставке кофейной продукции.

Кроме того, на дату подачи возражения ООО «КофиЛэб» ликвидировано в качестве юридического лица 17.11.2017.

При этом коллегия не располагает какими-либо документально подтвержденными сведениями о том, что ООО «КофиЛэб» владело и передавало исключительные права на коммерческое обозначение (в случае наличия такового) лицу, подавшему возражение.

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

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728519.