

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 10.10.2017, поданное ООО «Мирадор», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №620745, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2015733193 с приоритетом от 15.10.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.06.2017 за №620745 на имя ООО «Старт Лаб», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В возражении, поступившем 10.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №620745 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по условиям договора №1/2015 от 03 февраля 2015 г. заключенного между ООО «Мирадор» (заказчик) и ООО «Старт Лаб» (исполнитель) исполнитель был обязан выполнить работы и оказать услуги по организации предприятия общественного питания. Одним из видов по оказанию таких услуг являлась разработка названия и логотипа предприятия, включая корпоративный шрифт;

- также ООО «Мирадор» был заключен и зарегистрирован в государственном органе договор аренды нежилого помещения №406/3-64/15, расположенного в ТРЦ «Атриум» г. Москва, ул. Земляной Вал, 33 для целей размещения предприятия общественного питания (кафе, ресторан);

- дополнительным соглашением №2 от 20 февраля 2015 г. было оговорено название предприятия - кафе «ЛАПШИЗА» и установлен ассортиментный перечень блюд, по результатам исполнения договора №1/2015 от 03 февраля 2015 г. Заказчику, наряду с иной документацией технического характера, был передан альбом графических решений по фирменному стилю кафе «ЛАПШИЗА», а сам договор был оплачен и закрыт актом №000012 от 30 апреля 2015 г., что подтверждается приложениями к возражению;

- лицом, подавшим возражение, в конце апреля 2015 года в здании ТРЦ «Атриум» было открыто кафе «ЛАПШИЗА» с вывеской, воспроизведенной в оспариваемом товарном знаке, услугами которого с 12 мая 2015 по 15 октября 2015 воспользовались более 21000 человек;

- оспариваемый товарный знак, используемый лицом, подавшим возражение, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку именно с ним вызывает прочные ассоциации;

- фирменный стиль предприятия общественного питания (кафе) и обозначение, воспроизводящее оспариваемый товарный знак, были разработаны по заказу лица, подавшего возражение, ООО «Старт Лаб», и в соответствии с договором исключительные авторские права на произведение дизайна в виде надписи «ЛАПШИЗА» в особом художественном исполнении принадлежат лицу, подавшему возражение;

- ООО «Мирадор» - лицо, подавшее возражение, не давало ООО «Старт Лаб» согласия на использование обозначения, которое воспроизведено в оспариваемом товарном знаке, а также на подачу этого обозначения на регистрацию в качестве товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче данного возражения ввиду того, что является обладателем исключительного авторского права на вышеуказанное произведение дизайна.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620745 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор №1/2015 от 03.02.2015 [1];
- договор аренды нежилого помещения №406/3-64/15 [2];
- дополнительное соглашение №2 к договору аренды [3];
- альбом графических решений [4];
- акт №000012 от 30.04.2015 [5];
- письмо ООО «Мирадор» [6];
- чеки кафе «Лапшиза» [7].

Правообладателю в установленном порядке были направлены уведомления в адреса, указанные в Госреестре, о поступлении возражения с указанием даты, времени и места проведения коллегии, однако указанные уведомления были возвращены почтой России по истечении срока хранения.

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

С учетом даты приоритета (15.10.2015) оспариваемого товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1255 Кодекса интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

К объектам авторских прав независимо от их достоинств относятся произведения науки, литературы и искусства, в частности, произведения дизайна (пункт 1 статьи 1259 Кодекса).



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Лап», «ши» и «за», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенных на трех строках, а также неохраняемого словесного элемента «паназиатское кафе», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что



оспариваемый комбинированный товарный знак  является тождественным обозначению, которое было разработано ООО «Старт Лаб» по договору №1/2015 от 03.02.2015 [1].

Согласно этому договору исполнитель в лице ООО «Старт Лаб» по поручению заказчика в лице ООО «Мирадор» осуществляет работы по организации предприятия общественного питания, включая разработку названия и логотипа предприятия, а также корпоративного шрифта (далее – Произведение).

По результатам исполнения договора [1] заказчику ООО «Мирадор» наряду с документацией технического характера был передан альбом графических решений по фирменному стилю кафе «ЛАПШИЗА»[4].

Факт оказания услуг по разработке названия кафе, концепции фирменного стиля и логотипа подтвержден актом от 30.04.2015[5].

Поскольку в договоре [1] прямо не оговариваются условия передачи исключительного права на Произведение, коллегия руководствовалась действующим законодательством Российской Федерации, как указано в пункте 7.3 этого договора, в частности, нормой статьи 1296 Кодекса.

Согласно статье 1296 Кодекса исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

Таким образом, исключительное право на Произведение принадлежит ООО «Мирадор», являющемуся заказчиком по договору [1].

Лицо, подавшее возражение, не давало разрешения правообладателю на использование обозначения, являющегося результатом интеллектуальной деятельности по договору [1], тождественного оспариваемому товарному знаку по свидетельству №620745.

Таким образом, представленные документы [1,4] подтверждают, что в качестве товарного знака по свидетельству №620745 зарегистрировано обозначение, исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что является нарушением требований пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в отношении услуг общественного питания, поскольку российский потребитель на дату приоритета оспариваемой регистрации был знаком с услугами (кафе), маркированными обозначением «ЛАПШИЗА», производителем которых является лицо, подавшее возражение, что подтверждается представленными документами [6, 7].

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 620745 недействительным полностью.