


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 27.01.2020, поданное ИП Латышковой Е.А., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №715632, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака "  " по заявке №2018713967 с приоритетом от 09.04.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.06.2019 за №715632 на имя Москалёвой И.В., Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении (заявлении об оспаривании предоставления охраны товарному знаку №715632, как указало лицо, подавшее возражение), поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №715632 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением "ТРДЕЛЬНИК", исключительным правом на которое обладает лицо, подавшее возражение;

- наличие различительных признаков коммерческого обозначения "ТРЕДЕЛЬНИК" подтверждается фактом государственной регистрации оспариваемого товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- юридический факт использования Латышковой Е.А. коммерческого обозначения "ТРЕДЕЛЬНИК" для индивидуализации кафе с 7 марта 2018 года подтверждается такими документами как паспорт городского рекламного места от 07.03.2018; актом приема-передачи оборудования от 12.03.2018, дополнительным соглашением к договору поставки товара от 12.03.2018; актом приема-передачи и ввода в эксплуатацию технических средств охраны от 02.04.2018;

- юридический факт известности коммерческого обозначения "ТРЕДЕЛЬНИК" на локальной территории (в центре города Сочи) подтверждается сведениями из паспорта городского рекламного места, а также из иных документов, в которых указан адрес кафе (г. Сочи, ул. Навагинская, д.10);

- расположение кафе в центре города Сочи (в Центральном районе, Центральном микрорайоне города Сочи) способствовало тому, что многочисленные туристы, проходящие по центральной улице города, могли видеть с 7 марта 2018 года до 9 апреля 2018 года (даты приоритета товарного знака по свидетельству №715632) обозначение "ТРЕДЕЛЬНИК";

- известность данного места посетителям центрального района города Сочи подтверждается наличием отзывов о его посещении, которые размещены на сервисах "ЯндексКарты", "TripAdvisor", "GoogleMaps";

- кафе переезжало несколько раз (с ул. Навагинской, 11/5 на ул. Воровского, 58, а затем на ул. Воровского, 34), что объясняет разные адреса, приведенные на снимках с экрана, также подтверждением переезда кафе являются сведения из сервиса "ЯндексКарты";

- лицо, подавшее возражение, проводило акции с помощью сервиса BIGLION, который использовался потребителями для приобретения купонов и выражения своего отношения к данным акциям.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688907 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия фотографии паспорта городского рекламного места, расположенного по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, д.10, выданного 07.03.2018 [1];
- копия акта приема-передачи оборудования от 12.03.2018 в торговой точке "Трдельник" по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д.10 [2];
- копия дополнительного соглашения к договору поставки товара от 12.03.2018 [3];
- копия акта №1 приема-передачи и ввода в эксплуатацию технических средств охраны от 02.04.2018 [4];
- распечатки из сети Интернет с сайтов "ЯндексКарты", "TripAdvisor", "GoogleMaps" [5];
- распечатки сервиса "ЯндексКарты" с информацией о переезде организации "Трдельник" [6];
- распечатки сайта sochi.biglion.ru/ [7].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 18.03.2020, доводы которого сводятся к тому, что представленные материалы, которые относятся к приготовлению к открытию торговой точки, но не доказывают введение услуг в гражданский оборот, не подтверждают, что открытие кафе произошло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку не устанавливают начало фактической деятельности под коммерческим обозначением "ТРДЕЛЬНИК".

Представленные заявителем распечатки из сети Интернет содержат информацию о неких кафе с наименованием «Трдельник», однако связь этих кафе с лицом, подавшим возражение, не доказана.

На распечатках место нахождения кафе «Трдельник» указано как: Сочи, ул. Воровского, дом 58 или дом 34, между тем в документах, которые были представлены,

указан адрес: Сочи, ул. Навагинская, дом 10, то есть, это может быть кафе, принадлежащее третьему лицу. Кроме того, на картах Яндекс и Google в городе Сочи на улице Навагинской отсутствует дом с номером 10, что также ставит под сомнение представленные доказательства.

Правообладатель также отмечает, что отзывы о кафе «ТРДЕЛЬНИК», которое расположено по адресу: Воровского, 34, Сочи 354000, Россия, датируется только 2 мая 2018, что позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель делает вывод, что лицо, подавшее возражение, в принципе не доказало фактическое использование коммерческого обозначения «ТРДЕЛЬНИК» им самим, не доказало дату начала фактического использования коммерческого обозначения, непрерывное его годовое использование и известность на указанной территории.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №715632.

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

С учетом даты приоритета (09.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №715632 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 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.

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


Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для

осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №715632 представляет собой



комбинированное обозначение "  ", включающее словесный элемент "Трдельник", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный внутри изобразительного элемента в виде комбинации широких и узких мазков.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

30 класса МКТУ - хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия.

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закулочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания.

Для товаров 30 класса МКТУ слово "Трдельник" является неохраняемым элементом.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса, обладающего достаточными различительными признаками и известного в пределах определенной территории, не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. Наличие вышеназванных условий устанавливается на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия.

Из материалов, приложенных к возражению, не усматривается, является ли лицо, подавшее возражение, собственником или арендатором помещения (торговой точки) по адресу: г.Сочи, ул.Навагинская, д.10.

Из представленного дополнительного соглашения к договору поставки товара [3] следует, что между ИП Латышковой Е.А. и ООО "Кафе ОМНИ" 03.02.2018 был заключен договор аренды №1 нежилого помещения, однако сам договор не представлен, в связи с чем нет возможности исследовать условия аренды помещения,

включая адрес, сроки аренды, площадь и цель использования нежилого помещения и др.

Из представленных документов [1] - [4] следует, что эксплуатация торговой точки (кофейни "Трдельник") по адресу г. Сочи, ул. Навагинская, помещение 10, началось не ранее, чем 02.04.2018, когда был подписан акт приема-передачи и ввода в эксплуатацию технических средств охраны этого объекта [4].

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака 09.04.2018, представляется, что за такой короткий срок коммерческое обозначение "Трдельник" в городе Сочи не могло приобрести какую-либо известность у потребителя.

Кроме того, как следует из представленных материалов [5] - [6] и как указывает само лицо, подавшее возражение, адрес кафе под обозначением "Трдельник" неоднократно менялся (ул. Навагинская, 10; ул. Навагинская, 11/5; ул. Воровского, 58; ул. Воровского, 34), при этом отсутствуют сведения о датах размещения этой информации в сети Интернет, а также документов, подтверждающих право собственности лица, подавшего возражение, на эти предприятия, что также не дает возможности оценить степень известности этого коммерческого обозначения жителям и гостям города Сочи на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что само по себе размещение вывески включающей обозначение "Трдельник", не свидетельствует о широком использовании этого обозначения в пределах определенной территории и в целом города Сочи на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего этот факт нельзя признать достаточным для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия лицом, подавшим возражение, было достаточно известным в пределах определенной территории.

В отсутствие подтверждения широкого использования и приобретенной благодаря этому известности коммерческого обозначения "Трдельник" на территории города Сочи, у коллегии отсутствуют основания для вывода о возникновении у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака права на это коммерческое обозначение.

В целом совокупность представленных материалов не дает возможности для обоснованного вывода о возникновении права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком на дату его приоритета в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №715632 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №715632.