

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 06.04.2021, поданное ООО «Рестор», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653292, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» был зарегистрирован 21.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) по заявке №2016716988 с приоритетом от 16.05.2016 на имя ООО «БРУСНИКА 2», Москва, в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг его правообладателем является Артемьева Юлия Викторовна, Москва (дата и номер государственной регистрации договора: 25.06.2020 РД0335044; дата внесения записи в Госреестр: 25.06.2020).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по

свидетельству № 653292 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «БРУСНИКА» по свидетельству №653776 с датой приоритета от 31.05.2012, зарегистрированного для услуг 43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;

- номер и дата регистрации товарного знака по свидетельству №653776, является предметом договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг товарного знака по свидетельству № 523313 с датой приоритета от 31.05.2012, правообладателем которого являлось ООО «Скай Проперти», Москва;

- в ходе проведения экспертизы обозначения по заявке №2016716988 в адрес заявителя (ООО «БРУСНИКА 2» - первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака) было направлено Уведомление о результатах проверки соответствия, в котором в качестве препятствия для регистрации товарного знака был указан словесный товарный знак «БРУСНИКА» по свидетельству № 523313, зарегистрированный с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, при этом письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №523313 в материалы заявки №2016716988 представлено не было;

- в материалах заявки №2016716988 также отсутствует безотзывное письмо-согласие от 25.08.2017, подписанное ООО «Скай Проперти», а представленное безотзывное письмо - согласие является подложным, поскольку у ООО «Скай Проперти» на этот момент отсутствовали соответствующие полномочия, в силу чего выдача этого письма-согласия является ничтожной сделкой, которая, согласно пункту 1 статьи 167 Кодекса, не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653292 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии из материалов заявки №2016716988 ТЗ № 653292;
- копия договора об отчуждении товарного знака «БРУСНИКА» №523313 ООО «Рестор» и ООО «СкайПроперти» от 14.11.17;
- копия выписки с сайта Роспатента о делопроизводстве по рассмотрению заявления об отчуждении товарного знака по свидетельству №523313;
- выписка из реестра товарных знаков по свидетельству № 523313;
- определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения по делу СИП-56/2018.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

В отзыве указано следующее.

Лицо, подавшее возражение, в настоящее время является правообладателем товарного знака «БРУСНИКА» по свидетельству № 653776 с приоритетом от 31.05.2012, который противопоставляется оспариваемой регистрации, при этом исключительные права на товарный знак № 653776 не принадлежали ООО «Рестор» изначально.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 653776 стала результатом частичного отчуждения прав на товарный знак № 523313, принадлежавший ООО «Скай Проперти», Москва.

Роспатент произвел регистрацию отчуждения исключительных прав на товарный знак «БРУСНИКА» в отношении услуг 43 класса 25.04.2018 за №РД0250337. Новому знаку обслуживания, правообладателем которого стало ООО «Рестор», был присвоен регистрационный номер № 653776.

За несколько месяцев до регистрации отчуждения прав на товарный знак №523313 в части услуг 43 класса (т.е. до 25.04.2018) прежний правообладатель

противопоставленного товарного знака (ООО «Скай Проперти») выдал безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование оспариваемого знака по заявке №2016716988 в отношении услуг 43 класса, оригинал которого был представлен в дело заявки.

После получения данного согласия была произведена регистрация товарного знака по заявке № 2016716988 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, при этом старшие права третьих лиц не препятствовали регистрации оспариваемого знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Регистрация оспариваемого знака произошла на основании решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 21.03.2018 по заявке №2016716988. Коллегия 01.03.2018 приобщила к материалам заявки и учла выданное ООО «Скай Проперти» письмо-согласие, изменив тем самым первоначальное решение Роспатента по заявке №2016716988 и предоставив спорному знаку охрану, в том числе и в отношении услуг 43 класса.

ООО «Рестор» действительно не давало своего согласия на регистрацию оспариваемого знака, однако на момент приобретения исключительных прав на противопоставленный старший знак № 653776, его прежний правообладатель - ООО «Скай Проперти» - выдал в установленном порядке письмо-согласие, и это согласие является безотзывным.

В возражении заявляется, что выдача письма-согласия ООО «Скай Проперти» на регистрацию оспариваемого знака по заявке №2016716988 является ничтожной односторонней сделкой, поскольку на дату выдачи письма-согласия между ООО «Скай Проперти» и ООО «Рестор» уже был заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак № 523313 в отношении всех услуг 43 класса, и этот договор проходил процедуру государственной регистрации в Роспатенте. Как следствие, у ООО «Скай Проперти» не было права на выдачу письма-согласия.

Однако простое хронологическое перечисление дат показывает, что дата подписания письма-согласия (25.08.2017) предшествует дате (14.11.2017) заключения договора между ООО «Скай Проперти» и ООО «Рестор», а также дате

(25.04.2018) государственной регистрации отчуждения прав на старший товарный знак «БРУСНИКА».

Из судебного акта об утверждении мирового соглашения следует, что Ответчик (ООО «Скай Проперти») признает определенный уровень известности, который получил оспариваемый знак среди потребителей услуг 43 класса МКТУ в процессе интенсивного использования, начатом задолго до государственной регистрации, равным образом признает и то, что его услуги не пересекались с деятельностью правопродшественника правообладателя - ООО «Брусника 2» на рынке услуг общественного питания.

При этом ООО «Брусника 2» не усмотрело рисков, связанных с получением письма-согласия, подписанного 25.08.2017. Тем более что необходимость принятия письма-согласия была обусловлена мировым соглашением с ООО «Скай Проперти» по делу № СИП-56/2018, утвержденным Судом по интеллектуальным правам и фактически имеющим силу исполнительного листа. Какие-либо основания не принимать письмо-согласие ООО «Скай Проперти», выданное в рамках исполнения им своих обязательств по мировому соглашению, утвержденному Судом по интеллектуальным правам, у ООО «Брусника 2» отсутствовали.

Таким образом, правопродшественник правообладателя - ООО «Брусника 2» - в установленном порядке получил безотзывное письмо-согласие от действующего правообладателя регистрации № 523313 старшего знака обслуживания.

Правообладатель полагает, что ранее выданное (т.е. еще до даты заключения договора и его регистрации) письмо-согласие не налагает никаких обязанностей на нового правообладателя товарного знака, поэтому его квалификация в качестве обременения передаваемого исключительного права не обоснована.

На момент приобретения прав ООО «Рестор» могло не озаботиться выяснением обстоятельств, относящихся к выданному ООО «Скай Проперти» согласию, однако ответственность в этом вопросе лежит всецело на ООО «Рестор», поскольку предпринимательская деятельность всегда осуществляется на свой страх и риск, тем более, что данные о досрочном прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием публично доступны на официальном сайте www.arbitr.ru.

Таким образом, правообладатель считает, что нарушений условий договора со стороны ООО «Скай Проперти» допущено не было.

В отзыве также отмечено, что возражение не содержит обоснования, каким образом регистрация оспариваемого знака не удовлетворяет условиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ, неоднородных услугам 43 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак №653776.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №653292.

К отзыву приложена копия упомянутого письма-согласия от ООО «Скай Проперти» от 25.08.2017.

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

С учетом даты приоритета (16.05.2016) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БРУСНИКА», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

30 - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; окономияки [японские пикантные блины]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад.

43 - кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения со словесным товарным знаком

«БРУСНИКА» по свидетельству №653776, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», которые однородны услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации, при этом лицо, подавшее возражение, выражает сомнение в подлинности безотзывного письма-согласия, с учетом которого была произведена регистрация оспариваемого товарного знака.

Как указано в возражении и отзыве правообладателя, свидетельство №653776 на противопоставленный товарный знак «БРУСНИКА» было получено ООО «Рестор» в результате государственной регистрации 25.04.2018 договора №РД0250337 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №523313 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В период проведения экспертизы по заявке №2016716988 препятствием для регистрации товарного знака в полном объеме явился сходный товарный знак по свидетельству № 523313, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака по заявке №2016716988.

Решение о регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг было принято 20.09.2017.

Однако заявитель (ООО «БРУСНИКА 2»), не согласившись с данным решением, направило в Роспатент возражение, в котором сообщалось о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №523313 (ООО «Скай Проперти») предоставил ему безотзывное и бессрочное согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016716988 в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Оригинал письма - согласия от 25.08.2017 приложен к материалам заявки и в настоящее время находится в деле заявки.

С учетом представленного письма-согласия 21.03.2018 было принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2016716988, в результате чего был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №653292.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражения, относительно того, что выдача ООО «Скай Проперти» вышеуказанного письма-согласия является результатом ничтожной сделки, последствием которой является признание ее недействительности, то они не могут быть рассмотрены коллегией в рамках настоящего возражения, поскольку не относятся к ее компетенции.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.04.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №653292.