

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, (далее – Правила) рассмотрела возражение от 22.07.2010, поданное Country Fried Chicken, Австралия, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231291, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по заявке №98708444/50 с приоритетом от 19.05.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, (далее – Госреестр) 15.12.2002 за №231291 на имя ООО «Грот», Россия, (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ и услуг 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 19.05.2018.

В соответствии с данными Госреестра 25.05.2008, внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения: 454085, г.Челябинск, ул.Водосточная, 100.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию, состоящую из словесного элемента «КАНТРИ» и изобразительного элемента, выполненного в виде земного шара, опоясанного колбасными изделиями.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231291 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», (далее – Закон) и статьи 8 (а) Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «КАНТРИ», включенный в товарный знак по свидетельству №231291 сходен до степени смешения с основным элементом «Country» фирменного наименования иностранной компании Country Fried Chicken, Австралия;

- данное фирменное наименование зарегистрировано 02.09.1994 и широко используется компанией для сети ресторанов по всему миру;

- в настоящее время данная компания активно выходит на российский рынок в области общественного питания.

В подтверждение изложенных в возражении доводов приложены следующие материалы:

- копия Свидетельства о регистрации фирменного наименования [1];

- распечатки из сети Интернет, касающиеся информации о компании Country Fried Chicken [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №231291 недействительной частично в отношении товаров 29 и услуг 40 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения от 22.07.2010, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение;

- не представлено документов, подтверждающих всемирную известность австралийской компании в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №231291;

- отсутствуют правоустанавливающие документы компании, которая планирует осуществлять хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №231291 предоставлена правомерно;

- правообладатель также отмечает, что более 15 лет занимается производством и реализацией колбасных изделий и мясных деликатесов под товарным знаком «КАНТРИ».

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копии Свидетельства и Приложений к свидетельству на товарный знак №231291 [3].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №231291.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными ввиду нижеследующего.

Признавая заинтересованность лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что у него как субъекта хозяйственной деятельности имеются намерения реального использования в гражданском обороте обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации однородных товаров и услуг.

С учетом даты приоритета заявки (19.05.1998) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №98708444/50 включает в себя упомянутый выше Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Председателем Роспатента В.П.Рассохиным 29.11.1995, зарегистрированные Минюстом Российской Федерации 08.12.1995 под № 989, (далее – Правила).

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статьей 6 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231291 подано в Палату по патентным спорам – 22.07.2010, а дата публикации сведений о регистрации данного товарного знака – 25.01.2003. Таким образом, лицом, подавшим возражение, подано возражение по истечении пяти лет, когда может быть оспорено и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям статьи 7 Закона.

Что касается указания статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, (далее - Парижская конвенция) в качестве основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным следует отметить следующее. Парижская конвенция является основным международным соглашением, регулирующим вопросы охраны прав на изобретения, товарные знаки и иные объекты промышленной собственности, одним из основных принципов которой является принцип национального режима. Конвенция предусматривает предоставление физическим или юридическим лицам любой страны-участницы такую же охрану их промышленной собственности, «какая предоставляется или будет предоставляться в будущем своим гражданам законодательством данного государства» (статья 2 Парижской конвенции). Таким образом, правила и порядок защиты права на фирменное наименование, возникшее на территории государства-участника Парижской конвенции, на территории Российской Федерации определяется ее внутренним законодательством.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №231291.**