

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 23.01.2020 возражение, поданное ООО «СЛАВКОФЕ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №691121, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак

по заявке №2017738325

с приоритетом от 17.09.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2019 за №691121 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Тисленко Людмилы Васильевны, г. Владимир (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №691121 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что в рамках процедуры регистрации оспариваемого товарного знака индивидуальным предпринимателем Тисленко Людмилой Васильевной был представлен в Роспатент подложный (сфальсифицированный) экземпляр письма-согласия от ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» - правообладателя товарных знаков со

словесным элементом «ДО-РЕ-МИ/DO-RE-MI» по свидетельствам №№545897, 548621, 547304, 542685, 558211, 528400, 173651.

В возражении указано, что на адвокатский запрос, направленный от имени лица, подавшего возражение, в адрес ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» с просьбой сообщить, предоставлялось ли правообладателю оспариваемого знака письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017738325, был получен ответ, в котором сообщается о том, что письмо-согласие по этой заявке указанным лицом не предоставлялось.

Также в возражении приводится обоснование заинтересованности в подаче возражения фактом подачи заявки №2019714385 со словесным элементом «DoReMix» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «какао, напитки на базе какао, напитки шоколадные». Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет коммерческую деятельность по производству и продаже кофе, какао и продукции из цикория с 1993 года.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691121 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из БД Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №691121[2];
- сведения из БД Роспатента в отношении товарных знаков по свидетельствам №№545897, 548621, 547304, 542685, 558211, 528400, 173651 [3];
- адвокатский запрос (копия).[4];
- ответ на адвокатский запрос (копия) [5];
- сведения о заявке №2019714385 [6];
- решение об отказе в государственной регистрации по заявке №2019714385 [7].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №691121 представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного изображения руки с подставкой, над которой расположено словесное обозначение «ДО-РЕ-МИ», а в левой части знака расположено сочетание трех согласных букв ТЛВ, выполненных в оригинальной графике.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве,

Согласно возражению оспариваемый товарный знак в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «До-Ре-Ми»/«Do-Re-Mi» по свидетельствам №№545897, 548621, 547304, 542685, 558211, 528400, 173651, зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна».

Поскольку лицо, подавшее возражение, (ООО «СЛАВКОФЕ») не является обладателем исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки, ООО «СЛАВКОФЕ» не является тем лицом, чьи права и законные интересы были нарушены предоставлением правовой охраны оспариваемому знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. С учетом данного обстоятельства факт подачи ООО «СЛАВКОФЕ» заявки на регистрацию товарного знака не может служить подтверждением наличия заинтересованности у данного лица в оспаривании товарного знака по свидетельству №691121. Что касается коммерческой деятельности лица, подавшего возражение, по производству и продаже кофе и цикория, то материалы возражения не содержат какого-либо подтверждения этого факта.

Следует отметить, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения, в силу чего исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №691121 ввиду отсутствия заинтересованности у лица, подавшего возражение, как это предусмотрено нормой пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2020,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №691121.**