

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2016, поданное Акционерным обществом «Олива», Санкт - Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581877, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2015703407 с приоритетом от 11.02.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2016 за №581877 на имя Закрытого акционерного общества «ЕМЕЛЯ», Санкт - Петербург (далее - правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак



« » по свидетельству №581877 является комбинированным, представляющим собой выполненный в оригинальной манере словесный элемент «OLIVA», в котором буква «I» выполнена в виде стручка зеленого перца. Ниже расположены словесные элементы «RUSSIA BEST DONER», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, зеленого, черного и белого цветов. Словесные элементы «RUSSIA BEST DONER» не являются предметом самостоятельной охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581877 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с отличительной частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования АО «ОЛИВА»;
- сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено сходством словесных элементов «ОЛИВА» и «OLIVA»;
- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 18.07.2014 ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака 11.02.2015;
- АО «ОЛИВА» были заключены договоры аренды нежилых помещений в Крытом водном парке, курортном центре «Аквапарк», торгово – развлекательном комплексе «Гранд Каньон» для размещения ресторанов быстрого питания;
- использование фирменного наименования при осуществлении хозяйственной деятельности подтверждают выдаваемые потребителям оказываемых услуг чеки, на которых прямо указано фирменное наименование предприятия «ОЛИВА»;
- при оказании услуг общественного питания АО «ОЛИВА» использует одежду для сотрудников в соответствии с фирменным стилем. В таком же стиле выполнено меню. В рекламных целях раздаются флаеры, листовки, выполненные в соответствии с фирменным стилем;
- лицом, подавшим возражение, в рекламных целях был заказан каталог и развешивались баннеры;
- все рестораны оформлены в соответствии с фирменным стилем, используется наружная реклама и интерактивная реклама;
- при оказании услуг общественного питания АО «Олива» использовались стаканы, пакеты бумажные с плоским дном, уголки бумажные с плоским дном,

уголки бумажные, подложки бумажные, коробки под пищу, пакеты полиэтиленовые, салфетки однослойные, упаковки парафинированные. Все сопутствующие материалы оформлены в едином фирменном стиле;

- лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование, а также единый фирменный стиль для сопровождения услуг общественного питания, что свидетельствует об узнаваемости и ассоциативной связи потребителями ресторанов с АО «ОЛИВА»;

- ЗАО «ЕМЕЛЯ» - правообладатель оспариваемого товарного знака было учреждено Дворецким Василием Игоревичем. Компания лица, подавшего возражение - АО «ОЛИВА» была также учреждена - Дворецким В.И., он же являлся генеральным директором до 22.04.2016. Он был осведомлен о деятельности АО «ОЛИВА»;

- документы, представленные с возражением, после увольнения Дворецкого В.И. пришлось восстанавливать, в частности, путем обращения к контрагентам по договорам и запросам в банках выдачи дубликатов и заверенных копий, поскольку г-н Дворецкий В.И. не передал документы, связанные с хозяйственной деятельностью АО «ОЛИВА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №581877 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Сведения о юридическом лице – АО «ОЛИВА».
2. Сведения о юридическом лице - ЗАО «Емеля».
3. Копии договоров аренды.
4. Копии платежных поручений.
5. Копии чеков.

6. Копии товарных накладных.
7. Копии счетов фактур.
8. Копии утверждения эскизов логотипа.
9. Копии макета флаеров, листовок.
10. Копии бланков – заказов на изготовление баннера.
11. Фотографии помещений – кафе.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, ознакомленный с материалами возражения (22.12.2016) на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.02.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 производителя товаров.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

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 наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №581877 является комбинированным представляющим собой выполненный в оригинальной манере словесный элемент «OLIVA», в котором буква «I» выполнена в виде стручка зеленого перца. Ниже расположены словесные элементы «RUSSIA BEST DONER», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, зеленого, черного и белого цветов. Словесные элементы «RUSSIA BEST DONER» не являются предметом самостоятельной охраны.

Поскольку в состав фирменных наименований по их природе не может входить изобразительный элемент, анализ сходства с оспариваемым товарным знаком проводился по словесным элементам «ОЛИВА/OLIVA».

Сходство сравниваемых элементов обусловлено фонетическим и семантическим сходством.

Анализ материалов, представленных с возражением, показал следующее.

Акционерное общество «Олива» было создано 18.07.2014 ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака – 11.02.2015. Согласно представленным

договорам аренды [3] лицом, подавшим возражение, были арендованы помещения для использования в коммерческой деятельности под размещение ресторанов «OLIVA».

Лицо, подавшее возражение, имеет сеть ресторанов быстрого питания в Санкт – Петербурге. Представленные документы подтверждают, что фирменное наименование используется в печати, бланках и платежных документах [3-10].

Все рестораны оформлены в едином стиле, персонал обслуживает в спецодежде с нанесением логотипа. Такой же логотип размещается в меню, флаерах, баннерах, рекламных листовках.



Стоит отметить, что логотип ресторана и обозначение внутри печати тождественно оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации признаны коллегией сходными.

Требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусматривают помимо сходства товарного знака и фирменного наименования, однородность деятельности.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных деятельности лица, подавшего возражение.

Рестораны «ОЛИВА» за период работы с 2014 года приобрели узнаваемость, имеется много откликов от посетителей.

Коллегия при принятии решения приняла во внимание, что директор ЗАО «ЕМЕЛЯ» (правообладатель оспариваемого товарного знака) был учредителем компании АО «ОЛИВА» и он был осведомлен о деятельности лица, подавшего возражение, и о том, что деятельность АО «ОЛИВА» сопровождается обозначением тождественным оспариваемому товарному знаку.

Исходя из вышеизложенного, довод лица о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2016, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581877 полностью.