

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 26.05.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Парёнки», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570940, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 570940 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2016 по заявке № 2014727201 с приоритетом от 13.08.2014 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Скоробогатов», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «PARËNKI», выполненное буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем 26.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, так как лицо, подавшее возражение, было создано 06.08.2014 как юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Парёнки».

В возражении также отмечено, что факт подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака 13.08.2014, то есть всего лишь через 6 дней после регистрации вышеуказанного юридического лица, свидетельствует о наличии в действиях правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренции, поскольку лицом, подавшим возражение, уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялись подготовительные действия для введения продукции в гражданский оборот, а именно: разработка дизайна упаковки, логотипа и фирменного стиля, регистрация доменных имен «parenki.ru», «parenki.net», «parenki.club» и проведение работ для оформления декларации о соответствии на продукцию.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; розничная и оптовая продажа».

К возражению приложены копии следующих документов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1];
- акт от 31.12.2014 о выполнении работ по разработке дизайна упаковки, логотипа и фирменного стиля [2];
- счет-фактура от 29.08.2014 на оплату работ по регистрации доменных имен [3];
- договор от 02.12.2014 на проведение работ для оформления декларации о соответствии на продукцию [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 26.07.2016, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что материалы возражения не содержат никаких документов, которые свидетельствовали бы об осуществлении лицом, подавшим возражение, в период ранее даты (13.08.2014) приоритета оспариваемого товарного

знака какой-либо реальной деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемой регистрации товарного знака, а упомянутые в возражении домены «parenki.ru», «parenki.net» и «parenki.club» были созданы позже этой даты приоритета.

В отзыве правообладателем также отмечено, что им производились подготовительные действия для регистрации оспариваемого товарного знака (был заключен и исполнен договор поручения на оказание ему комплекса услуг по определению возможности регистрации соответствующего товарного знака, в том числе был проведен информационный поиск) уже в период ранее даты (06.08.2014) регистрации лица, подавшего возражение, как юридического лица.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены, в частности, копии следующих документов:

- договор поручения от 03.07.2014 на оказание юридической помощи правообладателю с приложением № 1 к нему от 03.07.2014 об оказании комплекса услуг по определению возможности регистрации товарного знака [5];
- отчет от 15.07.2014 о результатах информационного поиска [6];
- счета от 24.06.2014 и 17.07.2014 на проведение вышеуказанного информационного поиска и на осуществление комплекса работ по регистрации товарного знака [7];
- акт от 16.07.2014 о выполнении работ по проведению вышеуказанного информационного поиска [8].

Корреспонденцией, поступившей 15.08.2016, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о рассмотрении возражения, не только в отношении указанных в этом возражении товаров и услуг, но и для однородных им иных товаров и услуг, не упомянутых в нем. Однако следует отметить, что данное ходатайство не подлежит удовлетворению, так как расширение изначально заявленного в возражении объема притязаний законодательством не предусмотрено.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.08.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Из представленного лицом, подавшим возражение, документа [1] следует, что оно было зарегистрировано 06.08.2014 как юридическое лицо с фирменным наименованием ООО «Парёнки». Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на

соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, действительно получило право на соответствующее фирменное наименование ранее даты (13.08.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь, оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами словесное обозначение «PARËNKI». При этом бóльшая часть его шрифтовых единиц, очевидно, является буквами латинского алфавита («PAR...NKI»), в силу чего помещенная в средней части этого слова буква «Ë» может восприниматься как латинская буква «E» с диакритическим знаком над ней в виде двух точек (трема), употребляемым во французском языке, либо как буква русского алфавита, но в таком случае ее нахождение между буквами латинского алфавита будет являться парадоксальным и, следовательно, особо акцентирующим на себе внимание.

Исходя из этих обстоятельств, фантазийное слово «PARËNKI» в любом случае производит совершенно иное общее зрительное впечатление, чем отличительная часть («Парёнки») фирменного наименования лица, подавшего возражение, так как бóльшая часть букв в этих словах, особенно начальные и конечные буквы, прежде всего акцентирующие на себе внимание, имеют абсолютно разное графическое начертание (латиница – кириллица).

В этой связи необходимо отметить, что выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1] не содержит какого-либо варианта фирменного наименования лица, подавшего возражение, на иностранном языке (в латинице). Не имеется также и других документов, которые свидетельствовали бы об использовании им своего фирменного наименования на том или ином иностранном языке (в латинице).

В силу данных обстоятельств у коллегии отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак может ассоциироваться в целом с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

К тому же коллегия не располагает документами, которые свидетельствовали бы об осуществлении лицом, подавшим возражение, в период ранее даты (13.08.2014) приоритета оспариваемого товарного знака какой-либо реальной

деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, все представленные им документы [2 – 4] по своим датам совершения относятся к периоду позже вышеуказанной даты приоритета, а упомянутые в возражении домены «parenki.ru», «parenki.net» и «parenki.club» были созданы 28.08.2014 (см. <https://www.nic.ru/whois>), то есть также позже этой даты. При этом они никак не свидетельствуют даже о наличии, собственно, фактов введения в гражданский оборот тех или иных конкретных товаров или услуг.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств коллегия не имеет никаких оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и, следовательно, о его несоответствии требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Напротив, представленные правообладателем документы [5 – 8] свидетельствуют о совершении им подготовительных действий для подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака уже в период ранее даты (06.08.2014) регистрации лица, подавшего возражение, как юридического лица.

Принимая во внимание данное фактическое обстоятельство и отмеченное выше отсутствие сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг у оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, коллегия не усматривает наличия у сторон спора, собственно, конфликта интересов по поводу этих средств индивидуализации. Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что оспариваемая регистрация товарного знака каким-либо образом нарушает его права и законные интересы, связанные с осуществлением им той или иной определенной деятельности под соответствующим фирменным наименованием.

Изложенное выше обуславливает вывод и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству № 570940, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Что касается довода возражения о наличии в действиях правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции никак не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 570940.