

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 11.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393164, поданное ООО «Кариба», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2008703942/50 с приоритетом от 14.02.2008 зарегистрирован 06.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №393164 на имя ЗАО «ХЭЛП», 105064, Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 22, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.07.2012 выражено мнение о том, что регистрация №393164 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393164 в силу того, что обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, тождественно комбинированному обозначению, являющемуся объектом авторских прав ООО «Кариба», и которое использовалось ООО «Кариба» в качестве коммерческого обозначения (вывеска)

для индивидуализации кафе «TIKI-BAR» с 08 февраля 2008 года, то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 393164 (14 февраля 2008 г.);

- обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 393164, тождественно произведению искусства - логотипу, созданному в результате исполнения работ по договору б/н от 31 августа 2007 года, заключенному между Акимовым Михаилом Станиславовичем (Исполнитель) и ООО «Кариба» (Заказчик);

- исключительные права на комбинированное обозначение, созданное в результате выполнения работ по указанному договору, согласно условиям договора (пп. 2.2., 2.3.), были переданы ООО «Кариба», что подтверждается актом сдачи-приемки работ от 24 сентября 2007 г. и нотариально удостоверенным заявлением автора Акимова Михаила Станиславовича;

- таким образом, права на указанное произведение возникли у ООО «Кариба» 24 сентября 2007 г., то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 393164 (14 февраля 2008 г.);

- законность наличия у ООО «Кариба» исключительного права на обозначение, тождественного оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 393164, проверена в рамках рассмотрения дела № А40-134481/10-15-1123 и подтверждена решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 марта 2011 года, вступившим в законную силу;

- вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация комбинированного обозначения со словесным элементом «TIKI-BAR», представляющего собой принадлежащее другому лицу произведение искусства, в качестве товарного знака по свидетельству №393164 была произведена с нарушением требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству №393164 нарушает права ООО «Кариба» на коммерческое обозначение «TIKI-BAR», возникшие ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и используемое ООО «Кариба» для индивидуализации принадлежащего ему предприятия - кафе «TIKI-BAR», находящегося по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 3 А.;

- право на аренду помещения у ООО «Кариба» возникло с 16 августа 2007 г., в период с июля по октябрь 2007 г. ООО «Кариба» получило необходимые лицензии и разрешения для осуществления деятельности бара (санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензия продажи алкогольной продукции, акт приема в эксплуатацию тревожной сигнализации), работа по изготовлению и установке рекламной конструкции с использованием обозначения «TIKI-BAR» была выполнена 28 декабря 2007 г., что подтверждается соответствующим договором № 62 от 24 октября 2007 г., актом сдачи-приемки работ и счетом-фактурой к нему;

- официальное открытие кафе «TIKI-BAR» состоялось 08 февраля 2008 года, сопровождавшееся масштабной торжественной презентацией, на которой присутствовало более 1200 приглашенных, что подтверждается представленными сведениями из Интернет-источников;

- факт возникновения у ООО «Кариба» права на коммерческое обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака был установлен Арбитражным судом г. Москвы при рассмотрении дела № А40-134481/10-15-1123;

- указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №393164, тождественного охраняемому в Российской Федерации коммерческому обозначению, принадлежащему ООО «Кариба», была произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393164 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора №б/н от 31.08.2007 на разработку фирменного знака, заключенный между ООО «Кариба» и Акимовым М.С. [1];
- копия акта сдачи-приемки работ от 24.09.2007 к договору №б/н от 31.08.2007 [2];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-134481/10-15-1123 от 24.03.2011 [3];

- копия нотариально удостоверенного заявления автора Акимова М.С. [4];
- копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 августа 2010 г. №19/101/2010-1450 [5];
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения от 20 июля 2007 г., удостоверяющего соответствие услуг по реализации готовой алкогольной продукции на предприятии общественного питания ООО «Кариба» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам [6];
- копия лицензии №005563 от 01.10.2007 на осуществление розничной продажи алкоголя, выданной ООО «Кариба» [7];
- копия акта приема в эксплуатацию тревожной сигнализации от 31.07.2007 г. на занимаемых кафе «ТИКИ БАР» помещений [8];
- копия договора №62 от 24.10.2007 на изготовление рекламных конструкций, заключенный между ООО «Кариба» и ООО «ЭнВи Групп» [9];
- копия акта сдачи-приемки работ к договору №62 от 24.10.2007 [10];
- копия счета-фактуры к договору №62 от 24.10.2007 [11];
- распечатка сведений о «Тике-баре» из сети Интернет, с сайта menu.ru [12];
- распечатка сведений о «Тике-баре» из сети Интернет, с сайта lui.ru [13];
- распечатка сведений о «Тике-баре» из сети Интернет, с сайта afisha.mail.ru [14].

Возражение от 11.07.2012 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 18.07.2012 о дате проведения коллегии с приложением экземпляра возражения. Представитель правообладателя также был уведомлен о дате и времени заседания коллегии по поступившему возражению. На дату проведения заседания коллегии корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была возвращена почтовым отделением с пометкой «адресат не найден». При этом коллегия Палаты по патентным спорам исчерпала возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении.

Таким образом, правообладатель товарного знака по свидетельству №393164, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.02.2008) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с положениями пункта 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) либо с наименованием 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №393164 представляет собой словесно-графическую композицию, в центральной части которой на фоне квадрата оранжевого цвета и двух окружностей с графическим орнаментом желтого цвета между ними расположен стилизованный стакан для коктейля в виде изображения африканской маски сиреневого цвета с красной соломинкой, ломтиком лимона зеленого цвета и экзотическим цветком лилового цвета. Над стаканом изображен выполненный оригинальным художественным шрифтом зеленого цвета словесный буквами латинского алфавита элемент «TIKI», при этом латинские буквы «I» в слове «TIKI» находятся в перевернутой позиции и выполнены в виде восклицательного знака «!». Над стаканом расположен исключенный из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «BAR», выполненный буквами латинского алфавита зеленого цвета в той же графической манере, что и словесный элемент «TIKI». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Возражение от 11.07.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак тождествен в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [8] – [14] усматривается, что оно использовало фонетически тождественное обозначение «TIKI-BAR» («ТИКИ-БАР») для индивидуализации принадлежащего ему кафе еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Необходимо отметить, что данный факт имеет преюдициальный характер, поскольку он был установлен судом (см. решение Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2011 по делу № А40-134481/10-15-1123 [3]). Указанное решение суда не было обжаловано и вступило в силу (см. Интернет-портал «<http://kad.arbitr.ru>»).

Отсюда следует, что право на коммерческое обозначение «TIKI-BAR» возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Высокая степень сходства данного коммерческого обозначения с оспариваемым товарным знаком обусловлена их фонетическим тождеством («TIKI-BAR» – «TIKI BAR»).

Чем сильнее сходство у сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения услуг, индивидуализируемых ими, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Исходя из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение имеют высокую степень сходства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному лицу соответствующих услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака и оказываемых предприятием лица, подавшего возражение, под указанным коммерческим обозначением. Так, данные услуги относятся к одной и той же группе услуг по обеспечению едой и оказываются в одной и той же сфере экономики – ресторанном бизнесе.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, возражение от 01.06.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Из договора авторского заказа о создании фирменного знака (логотипа) для лица, подавшего возражение, и акта сдачи-приемки соответствующих работ [2] и нотариально удостоверенного заявления в суд автора этого произведения Акимова М.С. [4] следует то, что автором графического (художественного) изображения, практически тождественного оспариваемому товарному знаку (в сопоставляемых

обозначениях отличаются лишь словесные элементы «БАР» и «BAR», выполненные с использованием букв разных алфавитов - кириллического и латинского, при этом, данные отличия незначительны и не влияют на общее зрительное восприятие обозначений) в сопоставляемых обозначениях является Акимов М.С., и право на использование указанного объекта авторского права возникло у лица, подавшего возражение, в соответствии с договором [1] еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данный факт также имеет преюдициальный характер, поскольку он был установлен судом (см. вышеупомянутое решение суда [3]).

Отсюда следует, что оспариваемый товарный знак тождествен фрагменту произведения искусства, право на использование которого возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета данного товарного знака.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.07.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 393164 недействительным полностью.