

**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, рассмотрела возражение от 13.08.2013, поданное ООО «ЮниСтаил», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №482876, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012705656 с приоритетом от 29.02.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.03.2013 за №482876 на имя Муна В.В., Московская обл. г. Черноголовка (далее - правообладатель), в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №482876 представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенное в центре знака стилизованное изображение человечка с огромной лепешкой в руках, которое заключено в двойную фигурную рамку в виде цветка, вписанную в оригинальный орнамент из лепестков и стилизованных растительных элементов. Под изображением человечка расположено слово «Лепёшка», выполненное оригинальным шрифтом. Знак охраняется в черном, белом, желтом, светло-коричневом, оранжевом, светло-бежевом, темно-зеленом, светло-зеленом, голубом и светло-бирюзовом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №482876

была предоставлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 3, пункта 8 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак воспроизводит основную часть логотипа в виде изображения человечка с огромной лепешкой в руках и оригинальное графическое решение слова «Лепёшка», разработанного по заданию лица, подавшего возражение, для создания фирменного стиля кафе, что приводит к нарушению существующих авторских прав на произведение искусства или его фрагменты. Обозначение «Лепёшка» оспариваемого знака тождественно коммерческому обозначению, используемому лицом, подавшим возражение, для индивидуализации его предприятия – кафе в восточном стиле. Право на это обозначение возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Также лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в силу интенсивного использования указанного обозначения при оказании услуг кафе лицом, подавшим возражение, а не правообладателем.

Художественная композиция, воспроизведенная в товарном знаке №482876, была создана в 2010 году индивидуальным предпринимателем Хоришко Т.Б. по заказу Гройсберга Р.Г. в соответствии с договором № 07/10 от 06.09.2010 на разработку графических элементов фирменного стиля ресторана узбекской кухни. Право на использование этой композиции было передано по договору №1/10/11 от 01.08.2011 лицу, подавшему возражение. С октября 2011 года указанное произведение использовалось при оказании услуг кафе и размещалось на вывеске кафе, в его интерьере, в меню кафе, в рекламе, в том числе на сайте подателя возражения. Кафе «Лепёшка» было открыто и работает в настоящее время по адресу: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 29, стр.1 (недалеко от метро «Белорусская»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482876 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора поставки №1969 от 06.10.2011 с платежными поручениями №89 и №147 [1];
- копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе ООО «ЮниСтаил» [2];
- приказ №1 от 06.10.2011 о вводе меню в кафе «Лепешка» [3];
- сведения о деятельности Муна Виталия Валентиновича в ООО «ЮниСтаил» [4];
- копия договора купли-продажи доли Общества с ограниченной ответственностью «ЮниСтаил» [5];
- копия договора №36 от 01.10.2011 между ООО «Трафальгар» и ООО «ЮниСтаил» на изготовление и монтаж объектов наружной рекламы с приложением №1 и расходным кассовым ордером [6];
- копия договора поставки и монтажа оборудования №ЦБТФ004024 от 28.07.2011 с платежными поручениями №94 и №187 [7];
- копия договора субаренды №0701/ТЯ29-446 от 01.07.2011 с платежными поручениями №67 и №188 [8];
- копия договора поставки №325 от 01.10.2011 с платежными поручениями №59 и №199 [9];
- копия договора поставки товаров №300 от 29.09.2011 с платежными поручениями №59 и №199 [10];
- копия агентского договора №1016А-11 от 10.10.2011 с приложениями платежными поручениями №63 и №31 [11];
- копия договора №172 от 01.10.2011 с приложением и расходным кассовым ордером №98 на оплату за изготовление меню кафе «Лепешка» [12];
- копия товарной накладной №328/3 от 10.10.2011 и счета-фактуры №385 от 10.10.2011 [13];
- копия договора №03285/2Б/00 об оказании услуг от 30.11.2011 с приложениями №1 и №2 и платежными поручениями №157, №186 и №210 [14];

- копия договора поставки №23843 от 12.10.2011 с платежными поручениями №79 и №145 [15];

- копия договора №2011-11-11 от 01.11.2011 с приложением №1, актом о приемке выполненных работ и платежными поручениями №7 и №213 [16];

- копия договора №2248/0711К на подготовку контрольно-кассовых машин к эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт от 20.07.2011 с приложением №1 платежными поручениями №82 и №8 [17];

- копии поэтажного плана и экспликации помещения [18];

- копия договора №111215-С-ПБ-336 на разработку сайта [lepeshka-cafe.ru](http://lepeshka-cafe.ru) от 15.12.2011 с приложениями №№1-4 и расходным кассовым ордером №119 [19];

- копия договора №120113М-С-339 на обслуживание сайта [lepeshka-cafe.ru](http://lepeshka-cafe.ru) от 13.01.2012 с приложением №1 и расходным кассовым ордером №119 [20];

- копия журнала кассира-операциониста кафе «Лепешка» [21];

- копия меню кафе «Лепёшка» [22];

- сведения о посещаемости сайта [lepeshka-cafe.ru](http://lepeshka-cafe.ru) [23];

- реклама и информация с сайта [lepeshka-cafe.ru](http://lepeshka-cafe.ru) [23];

- информация о домене [lepeshka-cafe.ru](http://lepeshka-cafe.ru) [24];

- копия договора № 1/10/11 на право использования названия и графических элементов кафе «Лепешка» с приложением №1 [25];

- копия договора №07/10 от 06.09.2010 с приложением №1 и актом сдачи-приемки выполненных работ [26];

- копия книги отзывов и предложений [27];

- фотография вывески кафе [28].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.02.2012) оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №482876 является комбинированным обозначением, которое состоит из изображения орнамента, представляющего собой стилизованный цветок, в центре которого размещено стилизованное изображение маленького человечка, который держит в руках огромную стилизованную лепешку, под которым расположено слово «Лепёшка», выполненное оригинальным шрифтом русскими буквами. Знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ в черном, белом, желтом, светло-коричневом, оранжевом, светло-бежевом, темно-зеленом, светло-зеленом, голубом и светло-бирюзовом цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Лепешка» на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал, что он является фонетически и семантически тождественным обозначению «Лепешка»,

используемому лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения.

К коммерческим обозначениям относят, как правило, обозначения, используемые в коммерческой деятельности для индивидуализации своего предприятия. Коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСтаил» является юридическим лицом, к основным видам деятельности которого относится деятельность ресторанов и кафе, о чем свидетельствует, в частности, выписка из ЕГРЮЛ [2]. Для осуществления указанной деятельности ООО «ЮниСтаил» было арендовано помещение по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., 29, стр.1 (согласно договору субаренды)[8], в котором в октябре 2011 года было открыто кафе под названием Лепёшка. С целью создания фирменного стиля кафе был разработан логотип – изображение человечка с огромной лепешкой в руках, под которым расположено название кафе «Лепёшка», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Указанное обозначение используется на вывеске кафе, в его интерьере, в меню кафе, в рекламе, в том числе на сайте <http://lepeshka-cafe.ru>, принадлежащем лицу, подавшему возражение – ООО «ЮниСтаил». О деятельности кафе под названием «Лепёшка» свидетельствуют договоры на разработку сайта [19], на изготовление и монтаж объектов наружной рекламы [6], на поставку оборудования для кафе, продуктов питания и напитков [7, 9, 10, 15], журнал кассира-операциониста [21], книга отзывов [27] и другие материалы, приложенные к возражению. Об известности кафе в Москве свидетельствуют материалы о посещаемости сайта <http://lepeshka-cafe.ru>, книга отзывов и различные сайты сети Интернет. С октября 2011 по июль 2013 года кафе «Лепёшка» посетили более 350 000 человек. В настоящее время работают кафе «Лепёшка» в районе станции метро Серпуховская и в микрорайоне Жулебино.

Таким образом, материалы [1, 2, 3, 6-10, 12-19, 21-23, 27], представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение «Лепешка» уже

использовалось им для индивидуализации предприятий общественного питания (кафе), оказывающих услуги, однородные услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №482876.

Коммерческое обозначение «Лепешка» активно использовалось лицом, подавшим возражение, на вывесках, в меню, в рекламе, в доменном имени на сайте <http://lepeshka-safe.ru>, в силу чего приобрело известность в пределах определенной территории.

Анализ совокупности представленных материалов позволил коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из материалов возражения, лицу, подавшему возражение, принадлежит право на произведение изобразительного искусства, представляющее собой стилизованное изображение человечка с огромной лепешкой в руках, под которым расположено слово «Лепёшка», выполненное оригинальным шрифтом. Указанное право возникло в результате создания данного произведения в качестве логотипа фирменного стиля ресторана узбекской кухни в соответствии с договором [26]. Право на использование этой композиции было передано по договору [25] лицу, подавшему возражение. К договору [26] приложен вариант разработанного логотипа, представляющий собой изображение, являющееся фрагментом оспариваемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 (1) статьи 1256 Кодекса исключительное право на произведения искусства распространяется на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства.

Факт публикации данного произведения до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтвержден представленными договором на разработку объектов наружной рекламы [6], договором на изготовление меню [12] и самим меню кафе «Лепешка» [22].

В соответствии с представленными документами очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке оригинального фрагмента объекта авторского права без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение, что подтверждает его доводы о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №482876 на основании положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет также требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого знака. Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака не только сходного, но и тождественного с ним обозначения на вывеске кафе, в оформлении интерьера помещения кафе, в меню, в рекламных материалах, в том числе размещаемых на сайте <http://lepeshka-cafe.ru>, принадлежащем лицу, подавшему возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 13.08.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 482876 недействительным полностью.**