

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.05.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОСЕЙДОН», г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731066, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018730571 с приоритетом от 20.07.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.10.2019 за № 731066 в отношении товаров 33 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общество с ограниченной ответственностью «Островский», г. Кострома (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 731066 представляет собой



комбинированное обозначение

, включающее словесный элемент

«OSTROVSKIY», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенные сверху и снизу от него изобразительные элементы, выполненные в виде растительного орнамента.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.05.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», право на которое у лица, подавшего возражение, возникло в 2011 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением обусловлено тем, что сравниваемые обозначения включают тождественный словесный элемент «ОСТРОВСКИЙ»;

- под коммерческим обозначением «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с предоставлением услуг в области гостиничного и ресторанного бизнеса, которая однородна услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- коммерческое обозначение «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» в ходе длительного и интенсивного его использования приобрело известность среди рядовых потребителей. Так, до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сети Интернет на сайтах, посвящённых путешествиям и туризму, были размещены сведения об отеле «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», фотоматериалы, отзывы гостей, как из различных городов России, так и из других стран;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена наличием у него коммерческого обозначения «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», сходного с оспариваемым товарным знаком, а также поданной на его имя заявки



- [4].

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731066 недействительным частично, в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов «удон» и «соба»; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».*

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии материалов:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Материалы, касающиеся заявки №2019723493;
3. Договор № X01.2011 от 17.01.211 на проведение информационно-технических работ (создание сайта ostrovskij-prichal.ru);
4. Договор от 04.04.2012 о предоставлении гостиничных услуг, заключенный между Booking.com B.V. и ООО «ПОСЕЙДОН», и приложения к нему;
5. Распечатки из сети Интернет с сайтов <https://ostrovok.ru>; <https://tophotels.ru>; <https://www.tripadvisor.ru> сведений об отзывах о бутик-отеле «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЪ»;
6. Фотографии бутик-отеля «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЪ» с сайтов <https://www.tripadvisor.ru>; booking.com;
7. Меню кафе «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЪ» за 2015 год;

8. Барная карта кафе «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЬ»;
9. Сертификат качества. Победитель 2014 года Ostrovsky`s Pavilion;
10. Сведения о среднестатистической численности работников ООО «ПОСЕЙДОН» за 2013-2017гг.;
11. Свидетельство о государственной регистрации права на сооружение – причальный пирс с пешеходным мостом на судно от 25.06.2007;
12. Договор б/н от 31.05.2007 купли-продажи причального пирса с пешеходным мостом на судно, г. Кострома;
13. Договор № Д.2161.2 от 09.11.2010 аренды земельного участка. На участке имеются: сооружение причальный пирс с пешеходным мостом на судно;
14. Распоряжение №1195 от 12.09.2007 Департамента имущественных отношений Костромской области «О предоставлении в аренду ООО «ПОСЕЙДОН» земельного участка для эксплуатации гостиницы на воде, расположенной по адресу: г. Кострома, ул.1 Мая;
15. Договор водопользования б/н от 20.02.2012 и приложение к нему;
16. Свидетельство № 007369 от 29.05.2007 о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации судна, идентификационный номер В-07-1920;
17. Свидетельство № 003611 от 13.11.2014 о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации судна, идентификационный номер В-07-1920.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ООО «ОСТРОВСКИЙ» зарегистрировано 22.10.2015 и под своим фирменным наименованием осуществляет деятельность в области гостиничного бизнеса;
- по юридическому адресу предприятия расположен отель премиум-класса «ОСТРОВСКИЙ»;
- оспариваемый товарный знак используется на фирменных бланках, информационных буклетах, меню, служебной документации;

- по мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, выразившиеся в подаче настоящего возражения, являются злоупотреблением права.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №731066.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

18. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе;
19. Информационное письмо ООО «ПОСЕЙДОН», направленное в адрес правообладателя оспариваемой регистрации, от 31.05.2019;
20. Письмо б/н от 03.04.2019, в котором правообладатель оспариваемой регистрации просит лицо, подавшее возражение, переименовать отель;
21. Рекламные буклеты отеля «ОСТРОВСКИЙ»;
22. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, 2019г.;
23. Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2018., 2019 гг.;
24. Договоры аренды нежилых помещений б/н от 23.11.2018, заключенный между ООО «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ» И ООО «ОСТРОВСКИЙ, и приложения к нему»;
25. Устав ООО «ОСТРОВСКИЙ», 2017г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №731066 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (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, в частности, 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Материалы возражения содержат документы, иллюстрирующие осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности в области услуг временного проживания и ресторанного бизнеса. На его имя 20.05.2019 подана



заявка № 2019723493 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Также из представленных документов усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем оспариваемого товарного знака претензии лицу, подавшему возражение, о нарушении им исключительных прав на спорный товарный знак.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №731066 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «OSTROVSKIY», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенные сверху и снизу от него изобразительные элементы, выполненные в виде растительного орнамента.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Анализ представленных материалов [3-17] не предмет подтверждения довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 8 статья 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, право на коммерческое обозначение у него возникло с 2011 года.

Однако согласно свидетельству о праве плавания [16] с 29.05.2007 ООО «ПОСЕЙДОН» обладает правом собственности на судно, тип и назначение которого брандвахта.

Согласно свидетельству о праве плавания [17] с 13.11.2014 ООО «ПОСЕЙДОН» обладает правом собственности на судно, которое предназначено под плавучую гостиницу.

При этом материалы возражения не содержат документов, например, паспорт на создание вывески, разрешение на установку вывески на судно, фотографии с указанием коммерческого обозначения на вывеске отеля и кафе/ресторана, датированные 2011 годом, которые, подтверждали бы указанный выше довод лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, коллегия также отмечает, что согласно договору [3], сведениям, расположенным в сети Интернет [5, 6] бутик-отель маркируется обозначениями «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» или «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЬ».

Материалы возражения также не содержат каких-либо фактических документов, свидетельствующих о том, что лицо подавшее возражение, под коммерческим обозначением «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» или «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЬ» непрерывно, начиная с 2011 года и до даты приоритета оспариваемой регистрации, оказывало услуги в области ресторанного и гостиничного бизнеса (например, уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности; договоры на бронирование мест в отеле, сведения о посещаемости отеля и ресторана, договор купли-продажи продуктов питания; отчет по продажам и др.), а также доказательства приобретения известности коммерческого обозначения на определенной территории (например, затраты на рекламу, реклама на телевидении и в печати, участие в выставках, публикации в СМИ и др.).

К договору на создании доменного имени [4] не приложены распечатки с сайта ostrovskij-prichal.ru, которые могли бы свидетельствовать о размещении на данном сайте с 2011 года информации о бутик-отеле и ресторане «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» / «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЬ».

С учетом изложенного материалы возражения не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №731066 пункту 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения).

В отношении представленных правообладателем материалов, следует отметить, что они не доказывают всю совокупность условий, по которым можно установить, что исключительное право на фирменное обозначение существует, согласно доводам правообладателя, с 2015 года, поскольку исходя из договора аренды нежилых помещений [24] только в ноябре 2018 года правообладателю предоставлено помещение для предоставления услуг временного проживания, деятельности гостиницы, финансовые документы [22, 23] также датированы 2018 и 2019 гг., иных материалов, подтверждающих доводы правообладателя, представлено не было.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, следует расценивать как злоупотребление правом, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №731066.