

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.01.2022 возражение индивидуального предпринимателя Мирзоян Варужана Суреновича, ООО «ГУРМАНАРМ» (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744195, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №744195 с приоритетом от 18.06.2019 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.01.2020 на имя ООО «Армянский двор», г. Саратов (далее — правообладатель) в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АРМЯНСКИЙ ДВОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Мирзоян и ООО «ГУРМАНАРМ» являются заинтересованными в подаче возражения, с 17.04.2018 ИП Мирзоян осуществляет предпринимательскую деятельность по оптовой и розничной торговле продуктами питания, разрабатывал концепцию сети розничных магазинов, осуществляющих свою деятельность под коммерческим обозначением «АРМЯНСКИЙ ДВОРИК»;
- оспариваемый товарный знак сходен с коммерческим обозначением «АРМЯНСКИЙ ДВОРИК, которое используется в отношении услуг торговли с 01.02.2015 Общественной организацией Армянская Национально-культурная Автономия «Наири» (далее - ОО АНКА «Наири»), а ИП Мирзоян В.С. обладает исключительным правом на него с 25.04.2018 в соответствии с соглашением о сотрудничестве(партнерстве);
- обе указанные даты раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- на сегодняшний день лица, подавшие возражение, создали четыре предприятия торговли под обозначением «АРМЯНСКИЙ ДВОРИК».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №744195 в отношении услуг 35 класса МКТУ – демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписки из ЕГРИП в отношении ИП Мирзояна В.С..
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГУРМАНАРМ».

3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армянский двор».
4. Решение об отказе в регистрации товарного знака «Армянский дворик».
5. Сведения о заявке №2021732531.
6. Документы ОО АНКА «Наири».
7. Договор на создание логотипа «Армянский дворик».
8. Протокол осмотра доказательств от 01.12.2021.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующим доводами.

- применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят: 1) наличие либо отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение; 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения; 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения; 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности); 5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 ГК РФ);

- у лиц, подавших возражение, отсутствует исключительное право на коммерческое обозначение;

- лицо приобретает исключительное право на коммерческое обозначение только при выполнении следующих условий в совокупности: 1) принадлежность такому лицу предприятия; 2) нахождение такого предприятия на территории

Российской Федерации; 3) наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения; 4) известность употребления правообладателем данного коммерческого обозначения на определенной территории;

- наличие вышеназванных условий устанавливается на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся за защитой исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий факт нарушения исключительного права на коммерческое обозначение не может считаться возникшим;

- в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие наличие у лица, подавшего возражение, предприятия и нахождение такого предприятия на территории страны. Лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств наличия у него предприятия в том смысле, который вкладывается в данное понятие гражданским законодательством;

- у ИП Мирзояна В.С. не могло возникнуть права на коммерческое обозначение, поскольку у него отсутствует предприятие, расположенное на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило известность обозначения на определенной территории. ИП Мирзоян В.С. представил отдельные документы, однако представленная информация не свидетельствует о возникновении устойчивой связи правообладателя с потребителями на конкретной территории;

- так, например, в материалах возражения присутствует Приказ №0201 - П от 01.02.2015 года и отчет по нему. Данный приказ не свидетельствует о наличии права на коммерческое обозначение ввиду следующего: 1) отсутствует указание на конкретное предприятие как имущественный комплекс; 2) коммерческое обозначение не может индивидуализировать товары или использоваться исключительно для участия в выставках; 3) коммерческое обозначение не возникает раньше начала фактического использования; 4) отсутствует информация о конкретном лице-правообладателе; 5) отсутствует связь между

некой армянской национально-культурной автономией и ИП Мирзояном В.С.; 6) отчеты подтверждают только проведение некой ярмарки, в рамках которой было создано некое стилизованное подворье. Приложенное соглашение о сотрудничестве (партнерстве) не свидетельствует о наличии у ИП Мирзояна В.С. права на коммерческое обозначение. Более того, согласно гражданскому законодательству данное соглашение заключено с нарушением правовых норм, поскольку исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется;

- на основании представленного возражения нельзя сделать вывод о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение, поскольку приложенные доказательства не позволяют признать наличие известности употребления правообладателем предполагаемого коммерческого обозначения на определенной территории для индивидуализации какого-либо предприятия.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Лицами, подавшими возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором указано о наличии четырех предприятий торговли, первое предприятие, которое стало оказывать услуги торговли под обозначением «Армянский дворик», расположено по адресу г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16 Б, что подтверждается публикацией в сети Интернет, что зафиксировано протоколом осмотра доказательств, справкой ООО «ЭРМИС» и договором аренды.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся

основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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), 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.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно статье 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АРМЯНСКИЙ ДВОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному знаку оспаривается в отношении части услуг 35 класса МКТУ – демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным с коммерческим обозначением одного из лиц, подавших возражение (ИП Мирзоян В.С.), право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака, а деятельность по продаже и продвижению продуктов питания с использованием предприятия торговли этого лица однородна вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ.

Заинтересованность в подаче возражения обоснована деятельностью по розничной торговле под сходным с оспариваемым товарным знаком

обозначением «Армянский дворик» и подачей соответствующей заявки на регистрацию товарного знака, что не оспаривается правообладателем.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у индивидуального предпринимателя Мирзояна В. С. имеется исключительное право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса (предприятия торговли), как указано в возражении, и это право возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории.

В частности, следует отметить, что представленный в дополнении к возражению договор аренды заключен позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 01 апреля 2020 года. Письмо ООО «ЭРМИС» также не доказывает принадлежность предприятия розничной торговли под названием «Армянский дворик» по указанному в письме адресу лицам, подавшим возражение.

Приказ № 0201-П ОО АНКА «Наири» «Об организации и содействии деятельности в области торговли товарами, произведенными в Республике Армения», от 01.02.2015 г., а также представленные отчеты об исполнении этого приказа не свидетельствует о возникновении у данного лица исключительного права на коммерческое обозначение в отсутствие доказательств, подтверждающих наличие имущественного комплекса, для индивидуализации которого использовалось коммерческое обозначение. При этом, как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

В связи с указанным следует отметить, что представленное соглашение о сотрудничестве (партнерстве) от 25.04.2018 г. данной организации с ИП Мирзоян В.С., в котором указано о передаче ему права на коммерческое обозначение «Армянский дворик», также не является основанием возникновения

исключительного права на коммерческое обозначение у последнего. Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 1539 Кодекса правообладатель исключительного права на коммерческое обозначение может предоставить другому лицу право его использования в порядке на условиях, предусмотренных договором аренды или договором коммерческой концессии.

Таким образом, материалами возражения не доказано наличие у лица, подавшего возражение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого знака исключительного права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №744195 несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №744195.