

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 06.12.2018 возражение ООО «Золотые пески» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669179, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017744811 с приоритетом от 27.10.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.09.2018 за №669179 на имя ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свободный труд» (далее — правообладатель) в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ.



ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Гостиничный комплекс

Оспариваемый знак

представляет

собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения головы лошади и расположенного справа от него словосочетания «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ», выполненного буквами русского алфавита, под которым расположен неохраняемый словесный элемент «Гостиничный комплекс».

В поступившем 06.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «Золотые пески» имеет исключительное право на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 15.11.2012, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 669179;

- сравниваемые средства индивидуализации (товарный знак и отличительная часть фирменного наименования) имеют крайне высокую степень сходства, обусловленного фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» оспариваемого знака и части фирменного наименования ООО «Золотые пески»;

- лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием «Золотые пески» в соответствии с его Уставом, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и идентификацией данного юридического лица по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) осуществляется деятельность в области оказания услуг баз отдыха, включая предоставление жилья и обеспечение питанием, проката инвентаря и оборудования для отдыха и занятий спортом, а также сдачи в аренду и осуществления иных операций с недвижимым имуществом - земельными участками и строениями (сооружениями), которые являются однородными услугам 36 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания;

- документы, приложенные к возражению, подтверждают осуществление указанной деятельности под своим фирменным наименованием ООО «Золотые пески».

На основании изложенного выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669179 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- протоколы общих собраний участников ООО «Золотые пески» от 01.11.2012 и от 14.12.2015 [1];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Золотые пески» от 03.12.2018 [2];

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Золотые пески» от 15.11.2012 [3];
- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Золотые пески» от 15.11.2012 [4];
- устав ООО «Золотые пески»[5];
- договор №6 аренды земельного участка от 14.07.2010 с дополнительным соглашением к нему об изменении порядка, условий и сроков внесения арендной платы [6];
- договор перенайма (передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка) от 07.12.2012 [7];
- договор аренды временных сооружений от 06 июня 2013 г. с приложениями, в том числе передаточный акт к нему [8];
- договор №60 купли-продажи земельного участка от 26 октября 2015 г. с актом приема-передачи к нему [9];
- постановление №424 о предоставлении в собственность земельного участка [10];
- свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2015 [11];
- кадастровый паспорт земельного участка [12];
- свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 [13];
- договор субаренды №1 от 07.06.2013 между ООО «Золотые пески» и ИП Зоболев С.И. [14];
- договор субаренды земельного участка от 18.06.2015[15];
- договор аренды от 21.05.2016 с приложением №1 и актом приема-передачи между ООО «Золотые пески» и ООО «Разливнофф» [16];
- договор аренды от 21.05.2016 с приложением №2 между ООО «Золотые пески» и ИП Фигура А.И. [17];
- договор аренды от 25.05.2016 с приложением №1 и актом приема-передачи между ООО «Золотые пески» и ООО «Разливнофф» [18];
- рекламные листовки [19];

- рекламная статья в газете «Окружная правда» от 25.04.2013 №16(471) [20].

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

В частности, в отзыве указано, что ООО «СХП «Свободный труд» до регистрации оспариваемого товарного знака использовало наименование «Золотые пески» в качестве коммерческого обозначения гостиничного комплекса «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ», начиная с 2010 года, то есть ранее регистрации фирменного наименования - ООО «Золотые пески» (дата регистрации 15.11.2012). Гостиничный комплекс «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» является известным местом отдыха для жителей Ставропольского края, расположен в Новоселицком районе на водохранилище Волчьих Ворота.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- статья о гостиничном комплексе «Золотые пески», РИА Новости от 23.11.2011 [21];

- статья о гостиничном комплексе «Золотые пески», газета Ставропольская правда от 24.10.2010 [22];

- статья о гостиничном комплексе «Золотые пески» с информационного портала 1777 [23];

- публикация об инвестиционном проекте гостиничный комплекс «Золотые пески» с Интернет портала по инвестиционной деятельности в Ставропольском крае [24];

- газета Авангард от 27.11.2010 [25];

- решение Совета депутатов села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 09 февраля 2012 года № 2 об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования села

Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края на 2012 - 2015 годы [26];

- Закон Ставропольского края от 24.12.2010 № 109-кз «О Программе социально- экономического развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы» (принят Государственной Думой Ставропольского края 23.12.2010) [27];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении Сельскохозяйственной артели «Свободный труд» [28];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Свободный труд» [29];

- устав Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Свободный труд» [30].

В дополнение к отзыву посредством факсимильного сообщения были представлены копии следующих документов:

- скриншот сайта сети Интернет <https://golden-sands26.ru> [31];

- скриншот Instagram <https://www.instagram.com/goldensands26> [32];

- скриншот с сайта Министерства экономического развития Российской Федерации [33];

- свидетельство о присвоении категории гостинице «Золотые пески» от 07.03.2017 [34];

- договоры на оказание услуг гостиничного комплекса [35];

- договор на обслуживание сайта [36].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (27.10.2017) приоритета оспариваемого 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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Гостиничный комплекс

Оспариваемый товарный знак

состоит из

словосочетания «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ», выполненного буквами русского алфавита, слева от которого размещен изобразительный элемент в виде головы лошади.

Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда помещений; 43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; предоставление помещений общего назначения для выставок; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по предоставлению банкетного зала; услуги по предоставлению залов для проведения торжественных мероприятий; услуги по предоставлению помещений

для проведения конференций; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [2-5] следует, что ООО «Золотые пески» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.11.2012 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (27.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №669179.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак



ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Гостиничный комплекс

является сходным с частью фирменного наименования «Золотые пески» лица, подавшего возражение.

Указанное сходство основано на фонетическом и семантическом тождестве входящих в состав обозначений словесных элементов «Золотые пески».

Запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров/услуг, поскольку такое использование может привести к смешению данных средств индивидуализации.

Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда помещений и услуг 43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; предоставление помещений общего назначения для выставок; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по предоставлению банкетного зала; услуги по предоставлению залов для проведения торжественных мероприятий; услуги по предоставлению помещений для проведения конференций; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Как следует из представленных в возражении документов [1-20], в частности, из учредительных и уставных документов [2, 5], договоров аренды и субаренды [14-18], статьи в газете [20] и других материалов возражения, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по предоставлению в аренду земельного участка и расположенных на нем помещений. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанная деятельность является однородной всем услугам 36 класса МКТУ: «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда помещений» и части услуг 43 класса

МКТУ – «аренда помещений для проведения встреч; предоставление помещений общего назначения для выставок; услуги по предоставлению банкетного зала; услуги по предоставлению залов для проведения торжественных мероприятий; услуги по предоставлению помещений для проведения конференций», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе (операции с недвижимым имуществом, в том числе аренда), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «Золотые пески») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая ООО «Золотые пески» под фирменным наименованием, однородна вышеуказанным услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение для части услуг, указанных в перечне свидетельства №669179.

Что касается остальных услуг оспариваемого знака, то материалы возражения не содержат документов, подтверждающих оказание услуг, однородных таким услугам 43 класса МКТУ как «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Договоры аренды, в которых арендаторы обязуются использовать

передаваемое в аренду имущество для эксплуатации базы отдыха, не свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, по организации услуг, предоставляемых базами отдыха. Указание сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ, в том числе об основном виде деятельности ООО «Золотые пески» - деятельности гостиниц и прочих мест временного проживания само по себе без предоставления фактических данных об оказании услуг временного проживания не может свидетельствовать о том, что указанная деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, поскольку является обязательным при учреждении и государственной регистрации юридического лица.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «Золотые пески», однородной вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ, до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №669179, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке услуг.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для части услуг 43 класса МКТУ.

В отношении довода правообладателя об используемом им коммерческом обозначении «Золотые пески» в наименовании гостиничного комплекса, коллегия отмечает, что указанный довод не опровергает вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого знака с фирменным наименованием в отношении части услуг, указанных в свидетельстве №669179. Кроме того, услуги по обеспечению временного проживания, в том числе услуги гостиниц, в отношении которых используется коммерческое обозначение и для которых зарегистрирован товарный знак правообладателя, признаны коллегией неоднородными деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669179 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ: «аренда помещений для проведения встреч; предоставление помещений общего назначения для выставок; услуги по предоставлению банкетного зала; услуги по предоставлению залов для проведения торжественных мероприятий; услуги по предоставлению помещений для проведения конференций».