


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.05.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597196 от ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ», Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2015724822 с приоритетом от 10.08.2015 зарегистрирован 01.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №597196 на имя Сельницына Ю.М., 123060, Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 89 (далее – правообладатель) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №597196 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями статьи 1478 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что правообладатель оспариваемого товарного знака является ненадлежащим субъектом права в силу отсутствия у него статуса индивидуального предпринимателя.

В поступившем возражении отмечается, что ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ» осуществляет свою коммерческую деятельность под фирменным наименованием, которое включает словесный элемент «НЭП», а, кроме того, является ответчиком в рамках судебного дела, инициированного правообладателем оспариваемого товарного знака, о выплате компенсации за использование сходного до степени смешения обозначения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597196 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Сведения с официального сайта Федеральной налоговой службы [1];
- Копия искового заявления от 04.03.2019 [2];
- Распечатка с сайта Одинцовского городского суда Московской области о состоянии делопроизводства по делу №2-3312/2019~М-1715/2019 [3].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 19.09.2019, лицо, подавшее возражение, предоставило сведения о поданной им заявке №2019725925 на

регистрацию товарного знака «  » [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №597196, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя в нормативных документах, действовавших на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак, не указывалось, что заявитель должен обладать статусом индивидуального предпринимателя;

- правообладатель предоставил право использования принадлежащего ему товарного знака с 2016 года двум аффилированным юридическим лицам – ООО «НЭП-Дубки» (ОГРН 1145032001718, общество создано 28.02.2014) и ООО «НЭП-Москва» (ОГРН 5147746518848, общество создано 05.12.2015), в которых является единственным учредителем и генеральным директором;

- в настоящее время правообладатель оспариваемого товарного знака имеет статус индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 319774600316785);

- лицо, подавшее возражение, согласно сведениям ЕГРЮЛ было создано только 10.09.2018, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №597196 с приоритетом от 10.08.2015 не могла нарушать его законные права и интересы, а, значит, ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ» не может быть признано заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны этого товарного знака;

- ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ», местом нахождения которого является тот же адрес, по которому зарегистрировано ООО «НЭП-Дубки» и с мая 2014 года находится созданный этим лицом «Апарт-Отель НЭП-Дубки», с сентября 2018 года стал владельцем помещений, которые ранее занимал ООО «НЭП-Дубки» на праве аренды с мая 2014 года, присвоило себе наименование «Апарт-Отель НЭП-Дубки», ассоциирующееся с гостиницей правообладателя, использует чужую репутацию, вводит потребителей в заблуждение, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции со стороны этого лица.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №597196.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы:

- Копии документов, касающиеся решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015724822 и выдачи свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №597196 [5];

- Копия Выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Апарт-Отель НЭП-Дубки» [6];

- Копия Выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о ООО «НЭП-Дубки» [7];

- Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора ООО «НЭП-Дубки» [8];

- Копия согласия правообладателя на использование товарного знака ООО «НЭП-Дубки» [9];

- Копия документов, подтверждающих деятельность Апарта-Отеля «НЭП-Дубки» с мая 2015 года, в том числе протокол осмотра доказательств нотариусом, распечатки с сайта <https://nep-dubki.ru> с сайтов <https://www.booking.com> и <https://www.101hotels.ru>, договора аренды [10];

- Фотографии здания и 6 этажа по адресу: Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.2 [11];

- Копия выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «НЭП-Москва» [12];

- Копии учредительных документов ООО «НЭП-Москва» [13];

- Копия согласия правообладателя на использование товарного знака ООО «НЭП-Москва» [14];

- Копии документов, подтверждающих деятельность ресторано-досугового комплекса «НЭП-2», которую осуществляло ООО «НЭП-Москва», в том числе фотографии, распечатки с сайта www.nep2.ru, с других сайтов системы «Интернет», договора аренды помещений, где расположен комплекс [15];

- Копия листа регистрации в ЕГРИП Сельницына Ю.М. и выписки из ЕГРИП со сведениями об ИП [16].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.08.2015) 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 подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса.

Как следует из статьи 1478 Кодекса, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.


Согласно статье 23 Кодекса гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Исходя из положений пункта 1 Правил, правом на подачу заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и регистрацию товарного знака (знака обслуживания) обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Исследуя вопрос наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в его подаче коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак ни на дату своего приоритета (10.08.2015), ни на дату регистрации (01.12.2016) не мог препятствовать осуществлению законных прав и интересов ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ» в качестве юридического лица, поскольку оно было создано только 11.09.2018.

Вместе с тем из представленных лицом, подавшим возражение, документов [2] - [4] усматривается, что ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ» использует в своей коммерческой деятельности, связанной с услугами обеспечения временного проживания и досуга, спорное обозначение «НЭП». Также этим лицом подано на регистрацию в качестве товарного знака тождественное оспариваемому товарному

знаку обозначение «» по заявке №2019725926 для однородных услуг 41, 43

классов МКТУ. Принимая во внимание наличие между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте сходных обозначений «НЭП», коллегия признает ООО «АПАРТ-ОТЕЛЬ НЭП-ДУБКИ» заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597196.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №597196 с приоритетом от 10.08.2015 является комбинированным, включает в свой состав вписанный в горизонтально-ориентированный овал словесный элемент «НЭП», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «Э» выполнена в стилизованной манере - в виде серпа и молота.


Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597196 оспаривается в отношении всех указанных в перечне свидетельства №597196 услуг 41, 43 классов МКТУ, а именно:

41 класс МКТУ - организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; развлечения; развлечения гостей; организация досуга; услуги клубов [развлечение или просвещение]; предоставление услуг игровых залов; предоставление оборудования для караоке; клубы-кафе ночные;

43 класс МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; кафе; гостиницы; рестораны; бронирование мест в гостиницах; услуги баров.

Проанализировав фактические обстоятельства дела на предмет соответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №597196 требования статьи 1478 Кодекса, коллегия установила, что ни на дату (10.08.2015) подачи обозначения



«» по заявке №2015724822, ни на дату (01.12.2016) его государственной регистрации в качестве товарного знака Сельницын Ю.М. статусом индивидуального предпринимателя действительно не обладал.

Вместе с тем, согласно статье 6 С.-(1) *quinquies* Парижской конвенции по охране промышленной собственности чтобы определить, может ли быть знак

предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, в том числе продолжительность применения знака.

Правообладатель в своем отзыве отмечает, что на протяжении длительного времени с его согласия оспариваемый товарный знак использовался для индивидуализации услуг, связанных с организацией временного проживания и досуга, к которым относятся услуги 41, 43 классов МКТУ, перечисленные в перечне свидетельства №597196, аффилированными с ним лицами.

Так, правообладатель с 2014 г. является единственным учредителем и генеральным директором ООО «НЭП-ДУБКИ» и ООО «НЭП-Москва» [7], [12].

ООО «НЭП-Дубки» с мая 2014 года фактически представляло собой расположенный в Московской области, поселок ВНИИСОК, Апартамент-Отель «НЭП-Дубки», а ООО «НЭП-Москва» - ресторанный-досуговый комплекс с бильярдом и Караоке «НЭП-2». Управление указанными предприятиями осуществлялось Генеральным директором ООО «НЭП-ДУБКИ» и ООО «НЭП-Москва» - Сельницыным Ю.М., что следует из документов отзыва [3] - [15].

Кроме того, на дату (15.07.2019) принятия настоящего возражения к рассмотрению правообладатель получил статус индивидуального предпринимателя, тем самым устранив имеющееся несоответствие оспариваемой регистрации товарного знака действующему законодательству. Согласно выписке из ЕГРИП [16] Сельницын Ю.М. получил упомянутый статус индивидуального предпринимателя 27.05.2019 (ОГРНИП 319774600316785).

Таким образом, с учетом всех вышеизложенных доводов оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №597196 принадлежит лицу, не являющемуся субъектом права в соответствии с требованиями статьи 1478 Кодекса, в настоящее время не имеется.

Кроме того, при рассмотрении настоящего возражения коллегия руководствовалась правоприменительной судебной практикой при рассмотрении аналогичных дел. В частности, во внимание были приняты выводы, сделанные Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-482/2016, который учел как приобретение правообладателем статуса индивидуального предпринимателя уже

после регистрации товарного знака, так и длительное добросовестное использование этого средства индивидуализации правообладателем до получения соответствующего статуса индивидуального предпринимателя.

Арбитражный суд г. Москвы в своем решении по делу №А40-78402/2010 также учитывал приобретение правообладателем товарного знака статуса индивидуального предпринимателя уже после его регистрации. При этом суд отметил, что при рассмотрении дела не имеет значения, на чье имя изначально была произведена регистрация оспариваемого товарного знака, поскольку впоследствии путем приобретения установленного законом статуса, нарушение закона может быть устранено без прекращения правовой охраны товарного знака.

Следует указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения 23.09.2019 поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные аргументы особого мнения дублируют доводы, изложенные в возражении, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №597196.