

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, рассмотрела поступившее 14.02.2020 возражение, поданное ЗАО «Острогожская лизинговая компания», 397837, Воронежская обл., Острогожский р-н, п. Элеваторный, ул. Рабочая, д.1 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737223, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака *Grand River* по заявке №2019707587 с приоритетом от 22.02.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.12.2019 за №737223 на имя ООО «ОЛИВИН», 414024, г. Астрахань, ул. Кирова, 98 (далее - правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ - аренда недвижимого имущества, 41 класса МКТУ - предоставление услуг кинозалов; прокат кинофильмов, 43 класса МКТУ - услуги баров.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак по свидетельству №737223 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Гранд Ривер», выполненный оригинальным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент, состоящий из стилизованных букв «Г» и «Р», размещенных в круге.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2020, выражено мнение о том, что

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №737223 была предоставлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему.

ЗАО «Острогожская лизинговая компания» с 29.06.2018г. на праве собственности принадлежит здание торгового центра, расположенного по адресу г. Астрахань, проезд Воробьева, д. 10 (далее - Торговый центр). С момента приобретения компания непрерывно использует Торговый центр для сдачи в аренду торговых помещений под коммерческим обозначением «Гранд Ривер», которое служит средством индивидуализации Торгового центра с 2006 г. Сдача площадей Торгового центра в аренду подтверждается приложенными агентским договором и договорами аренды. Коммерческое обозначение «Гранд Ривер» указано (изображено) на двух вывесках, расположенных на крыше здания Торгового центра, а также информационных стендах, табличках и указателях, что подтверждается приложенными фотоматериалами. Коммерческое обозначение «Гранд Ривер» известно на территории г. Астрахань, что подтверждается следующим: во-первых, коммерческое обозначение «Гранд Ривер» неоднократно упоминалось в публикациях местных средств массовой информации и интернет-порталов, во-вторых, Торговый центр «Гранд Ривер» является одним из крупнейших торговых центров в г. Астрахань, что подтверждается Постановлениями Правительства Астраханской области от 21.03.2017г. № 77-П «О региональной программе развития торговли в Астраханской области на 2017 - 2019 годы», от 27.12.2012 N 597-П "О региональной программе развития торговли на 2013 - 2015 годы», в-третьих, трем остановочным пунктам общественного транспорта г. Астрахань (расположенным по адресам пр. Воробьева, д. 9 «а», д. 10, д. 12, корп. 2) было присвоено наименование «Гранд Ривер», что подтверждается Постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.03.2019 N 123 «Об утверждении перечня наименований остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном

образовании «Город Астрахань». Кроме того, коммерческое обозначение «Гранд Ривер», являясь комбинированным обозначением, обладает достаточными различительными признаками. Так, изобразительная часть коммерческого обозначения состоит из графических элементов, обладающих уникальными пропорциями, формами и расположением. Словесная часть коммерческого обозначения состоит из двух слов «Гранд Ривер», напечатанных нетиповым шрифтом. Сочетание всех графических и словесных элементов указанного коммерческого обозначения создает уникальное средство индивидуализации, легко отличимое от иных обозначений, используемых на рынке. Уникальность графических и словесных элементов коммерческого обозначения подтверждается «Руководством по фирменному стилю», разработанному в 2006 году по заказу бывшего собственника Торгового центра - ООО «Гранд-Ривер». Таким образом, лицу, подавшему возражение, с 29.06.2018г. принадлежит исключительное право на использование коммерческого обозначения «Гранд Ривер», отвечающего требованиям статьи 1539 ГК РФ, в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - Торгового центра. Оспариваемый товарный знак тождественен принадлежащему лицу, подавшему возражение, коммерческому обозначению, поскольку совпадает с ним во всех элементах: как изобразительных, так и словесных.

Как указано в возражении, изложенное выше подтверждает, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «Гранд Ривер», которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Спорный товарный знак и коммерческое обозначение «Гранд Ривер» тождественны друг другу, при этом спорный товарный знак зарегистрирован, а коммерческое обозначение «Гранд Ривер» используется для оказания однородных услуг - аренда недвижимого имущества.

Также в возражении указано, что товарный знак «Гранд Ривер» был ранее зарегистрирован за бывшим собственником Торгового центра - ООО «Гранд Ривер» (регистрационный номер 402067 от 25.02.2010г.), однако срок действия регистрации товарного знака, истекший 07.10.2018г., продлен не был по

причине банкротства и ликвидации ООО «Гранд Ривер». Таким образом, ООО «ОЛИВИН» зарегистрировало права на товарный знак, ранее разработанный и принадлежащий другому лицу, не имея намерения осуществлять деятельность, для которой он был зарегистрирован.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 737223 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка из реестра товарных знаков (номер гос. регистрации 737223) 1л.[1];
- выписка из ЕГРН на 3 л. [2];
- фотоматериалы на 11 л.[3];
- публикации интернет-порталов на 11 л.[4];
- постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2012 г. № 597-П на 18 л.[5];
- постановление Правительства Астраханской области от 21.03.2017 г. № 77-П на 22 л.[6];
- постановление Администрации муниципального образования «ГОРОД АСТРАХАНЬ» от 26.03.2019 г. № 123 на 36 л.[7];
- распечатка из реестра товарных знаков (номер гос. регистрации 402067) 2л.[8];
- руководство по фирменному стилю на 66 л.[9];
- агентский договор № 240418-1 от 20.06.2018г. на 4 л.[10];
- договор аренды от 01.08.2018г. на 14 л.[11];
- договор аренды № АСТР/10/2018 от 01.03.2018г. на 14 л.[12];
- договор аренды № 0810-ФП/2018 от 23.04.2018г. на 11 л.[13];
- договор аренды № ДА-ГР-Б10/12 от 07.09.2012г. с дополнительными соглашениями 15 л.[14];
- договор аренды № АсФ - 505/13 от 23.10.2013г. с дополнительными соглашениями на 25 л.[15];

- приказ Генерального директора ЗАО «ОЛК» от 01.02.2008г. на 1л.[16];
- устав ЗАО «ОЛК» на 15 л. [17];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ОЛК» на 11 л. [18];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОЛИВИН» на 15 л. [19].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

В постановлении Правительства Астраханской области № 597-П от 27.12.2012, равно как и в Постановлении 77-П от 21.03.2017г. сказано, что на территории города Астрахани имеется Торговый центр «Гранд Ривер». Из базы архивных фотографий Яндекс-Карты следует, что Гранд Ривером правообладатель называл в 2011г. ТРЦ на Магистральной 29, поместив на фасад здания соответствующую монолитную вывеску. В свою очередь по задумке правообладателя ТРЦ на пр. Воробьева именовался: Торгово-развлекательный комплекс, а конструкции в виде эмблем товарного знака «Гранд Ривер» использовались в качестве рекламы. По нашим наблюдениям словосочетание «Гранд Ривер ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» никогда не использовалось в качестве коммерческого обозначения здания по адресу на пр. Воробьева, 10. Например, из решения арбитражного суда Астраханской области от 30.08.2016 года по делу №А06-2189/2016 на стр.5 усматривается, что торговый центр, расположенный по адресу: Астрахань, ул. Магистральная 29, носит название «Гранд Ривер». Из решения арбитражного суда Астраханской области от 17.08.2016 по делу №А06-2191/2016 следует, что ТЦ на проспекте Воробьева именуется зданием либо помещением, без добавления словосочетания «Гранд Ривер». В постановлении Правительства Астраханской области тоже идет речь о здании по адресу г. Астрахань, ул. Магистральная 29, в частности из-за того, что в тексте 2017 г. сделано уточнение «за последние 5 лет», а ТРЦ на Воробьева был введен в эксплуатацию в 2003г., 31.03.2016 согласно Протокола №690-ОАОФ/1/2 были проведены торги, по итогам которых здание по адресу г. Астрахань, пр. Воробьева, 10

перешло в собственность ООО «Агентство по недвижимости и жилищному строительству» без каких либо прав на товарный знак или коммерческое обозначение «Гранд Ривер». В последующем ООО «Агентство по недвижимости и жилищному строительству», заключая договора аренды и доп. соглашения на протяжении 3-х лет не использовало название «Гранд Ривер». В подтверждение направляем договор аренды между ООО «Агентство по недвижимости и жилищному строительству» и ООО «Синема Хаус Сэйлз». Таким образом, эмблема товарного знака «Гранд Ривер», фотографии которого представило лицо, подавшее возражение, являлась ни чем иным как рекламой самого Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ривер», своевременно не демонтированной. Следовательно, после перехода помещений в собственность третьих лиц использование коммерческого обозначения «Гранд ривер» не допускается. Использование коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации по смыслу статьи 1538 ГК РФ предполагает совершение активных действий самим правообладателем. Например, подачу рекламных объявлений, указание на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет". Упоминание случайными лицами, имеющими недостоверную информацию о правообладателе и его замысле в отношении товарного знака, к таким действиям не относится. Новый собственник здания по адресу: г. Астрахань, пр. Воробьева, 10 в 2016 году не произвел демонтаж рекламной конструкции «Гранд Ривер», оставшейся после бывшего владельца. Данные бездействия в отношении рекламной конструкции согласно ст. 1227 ГК РФ интеллектуальных прав у лица, подавшего возражение, при перекупке здания не порождает. Согласно договоров оказания услуг, заключенных 29.06.2018г. и 08.10.2018г., ООО «Оливин» использует помещение 2 этажа, бар и кинозалы ТЦ по адресу г. Астрахань, ул. Магистральная, 29 для проведения различных мероприятий под коммерческим обозначением «Гранд Ривер». Новый собственник переименовал здание по адресу г. Астрахань, ул. Магистральная, 29 в начале 2018г. в ТЦ Декстер и не имеет каких-либо претензий к ООО «Оливин»

в отношении использования товарного знака «Гранд Ривер». По мнению правообладателя, пункт 8 статьи 1483 ГК РФ, запрещающий регистрацию товарных знаков, тождественных с охраняемыми в РФ коммерческими обозначениями, в данном случае не применим, поскольку ЗАО «Острогожская лизинговая компания» не предоставила доказательств самостоятельного использования в качестве коммерческого обозначения словосочетания «Гранд Ривер». В отзыве также отмечено, что в соответствии с договором возмездного оказания услуг ООО «Оливин» начал использовать коммерческое обозначение «Гранд Ривер» 29.06.2018г., а 08.10.2018 заключил похожий договор на демонстрацию других произведений, 22.02.2019 подал необходимые документы для регистрации товарного знака в установленном порядке. Таким образом, при равных правах на использование коммерческого обозначения «Гранд Ривер» с 08.10.2018 ООО «Оливин» использовало данное коммерческое обозначение и в последующем зарегистрировало товарный знак. ЗАО «Острогожская лизинговая компания» до настоящего времени каких-либо действий не производило.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №737223.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- протокол 690-ОАОФ/1/2 [20];
- решение суда от 30.08.2016 года по Делу №А06-2189/2016 [21];
- решение суда от 17.08.2016 по Делу №А06-2191/2016 [22];
- договоры аренды ООО «Синема Хаус Сэйлз», доп.соглашения [23];
- договор возмездного оказания услуг от 29.06.2018 г. [24];
- договор возмездного оказания услуг от 08.10.2018 г.[25].

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

С учетом даты приоритета (22.02.2019) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития №482 от 20 июля 2015, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.83.2015, регистрационный №38572, и введенные в действие с 31.08.2015 (далее — Правила).

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 пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству



№737223 представляет собой комбинированное обозначение

Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ - аренда недвижимого имущества, 41 класса МКТУ - предоставление услуг кинозалов; прокат кинофильмов, 43 класса МКТУ - услуги баров.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 737223 оспаривается также в связи с использованием лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, тождественного оспариваемому знаком, до даты его приоритета, для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, а именно торгового центра.

Проанализировав материалы возражения с учетом представленного отзыва правообладателя, коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории при применении правообладателем.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Анализ представленных материалов [1-19] показал следующее. Фотоматериалы [3], на которых изображены некие объекты недвижимости под вывеской с комбинированным обозначением «Гранд Ривер», не позволяют установить ни даты установки этих вывесок, ни адреса, по которым расположены объекты недвижимости. Одна из представленных фотографий с обозначением «Гранд Ривер» относится к графику работы ООО «ГРАНД РИВЕР», а не ЗАО «Острожская лизинговая компания». Что касается публикаций Интернет-порталов [4] с упоминанием в них ТЦ «Гранд Ривер», то лишь одна из публикаций имеет дату после даты регистрации права собственности на объект недвижимости – торговый центр и до даты приоритета оспариваемого знака. При этом данная публикация не содержит сведений ни о владельце данного торгового центра, ни об адресе, по которому он расположен. Остальные публикации выходят за дату (29.06.2018) регистрации права и дату (22.02.2019) приоритета товарного знака. Постановление Правительства Астраханской области [5] вышло ранее даты регистрации ЗАО «Острожская лизинговая компания» права на объект недвижимости, постановление Администрации муниципального образования «ГОРОД АСТРАХАНЬ» [7], касающееся наименования остановок, - после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Руководство по фирменному стилю [8] не содержит каких-либо выходных данных, не имеет сведений о том, кто и когда его создал, на основании какого договора и как это связано с лицом, подавшим возражение. Договоры аренды [12-15] заключены до даты регистрации права ЗАО

«Острогжская лизинговая компания» на объект недвижимости и не могут быть приняты во внимание. Что касается агентского договора [10] и договора аренды [11], то указанные договоры не содержат коммерческого обозначения «Гранд Ривер», используемого лицом, подавшим возражение, для индивидуализации принадлежащего ему торгового центра, что не позволяет установить факт использования этого обозначения на данном объекте недвижимости.

Таким образом, коллегией установлено, что материалами возражения не доказано, что коммерческое обозначение «Гранд Ривер», тождественное оспариваемому товарному знаку, использовалось лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия, осуществляющего деятельность, однородную услугам (аренда недвижимого имущества), в отношении которых охраняется оспариваемый знак, и стало известным благодаря этой деятельности в пределах определенной территории.

При этом следует отметить, что согласно материалам отзыва правообладатель использовал обозначение «Гранд Ривер» при оказании услуг кинозалов и баров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Указанное свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Однако, материалы возражения не содержат какого-либо обоснования способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение как относительно услуг, для которых он зарегистрирован, так и относительно лица, их оказывающего. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака обозначением, порождающим в сознании потребителя представление о товаре (услуге) или его изготовителе,

которое не соответствует действительности, что свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству №737223 не нарушает требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 737223.