

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» 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 10.08.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438815, поданное Индивидуальным предпринимателем Васильевым А.Ф., г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Васильев А.Ф.), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Рок-н-ролл**» по свидетельству №438815 с приоритетом от 19.05.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.06.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Куба Либра», 105062, Москва, пер. Фурманский, 10, стр. 1, в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 10.04.2014 за №РД0145535, исключительное право на товарный знак по свидетельству №438815 было отчуждено на имя Закрытого акционерного общества «Рок-н-ролл», 107045, Москва, Сретенка, д. 1 (далее – правообладатель; ЗАО «Рок-н-ролл»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №438815 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (далее - Кодекс).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ИП Васильев А.Ф. с 2009 года использует коммерческое обозначение



«», для индивидуализации предприятия, деятельность которого однородна услугам 43 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №438815, при этом оспариваемый товарный знак и коммерческое обозначение сходны до степени смешения за счет совпадения по всем критериям сходства;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438815 нарушает исключительное право ИП Васильева А.Ф. на коммерческое обозначение, а также может ввести потребителя в заблуждение;

- ИП Васильевым А.Ф. была подана заявка №2017745794 на регистрацию



обозначения «» в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ, препятствием для получения правовой охраны которому является оспариваемый товарный знак по свидетельству №438815.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438815 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Договор об оказании услуг по разработке логотипа (товарного знака)



«», заключенный 15.01.2009 между ИП Васильевым А.Ф. и Гильмановым М.И. (с актом от 27.01.2009 и распиской от 27.01.2009) [1];

- Договор аренды №12/К2А-102, 103/09-Б от 15.12.2009 (для кафе «Ронроллы» по адресу г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 35а), заключенный между ИП Мустафиным Р.М. и ИП Васильевым А.Ф. (счет от 07.12.2009, акт от 01.01.2010 и платежное поручение от 13.01.2010) [2];

- Договор №81 на рекламно-информационные услуги от 27.01.2010 (трансляция аудиоролика «Rock and Roll'ы»), заключенный между ИП Васильевым А.Ф. и ОАО «Татмедиа» «Нижнекамская телерадиостанция» (счет и платежное поручение от 27.01.2010, акт от 24.02.2010, письмо от АО «Татмедиа» «Нижнекамская телерадиостанция» от 23.05.2018) [3];

- Договор №ТБЕ11-0044 на вывоз, сортировку и размещение (захоронение) ТБО от 09.01.2011 (по адресам: 1. г.Нижнекамск, ТЦ «Барс, суши-бар «Рок-н-Роллы»; 2. ул. Интернациональная, д. 3б, суши-бар «Рок-н-Роллы»), заключенный между ООО «Поволжская экологическая компания – Набережные Челны» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением и квитанцией от 25.01.2011) [4];

- Договор субаренды №40/1 от 14.02.2009 (нежилое помещение по адресу: г. Набережные Челны, пр. Вахитова, д. 20б), заключенный между ООО «Управляющая компания «ТрастКапитал» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложениями и платежными поручениями от 23.09.2009, 26.11.2009, №24.12.2009, №24.12.2009) [5];

- Агентский договор на совершение сделок с недвижимым имуществом от 09.10.2009, заключенный между Шикировым И.Д. и ООО «Управляющая компания «ТрастКапитал» (с приложениями) [6];

- Договор №F1043F/056/56471 от 25.08.2009, заключенный между ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и ИП Васильевым А.Ф. [7];

- Договор №76 на изготовление и размещение рекламной продукции (рекламной конструкции) от 23.09.2009, заключенный между ООО «Рекламная группа ИнтерМедиаСервис» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением изображения



макета конструкции « ») [8];

- Договор №217 от 16.09.2009 (рекламно-полиграфическая продукция), заключенный между ООО «Легко» и ИП Васильевым А.Ф. (спецификация (буклет дискон-карта «ROCK'N'ROLLS») и счет от 24.09.2009) [9];

- Договор №027/1 на оказание услуг от 02.02.2010 (трансляция рекламного аудиоролика «Рок-н-роллы» на радиостанции «Энергия-Набережные Челны»), заключенный между ООО «Современные технологии» и ИП Васильевым А.Ф. (счет от 04.02.2010 и платежное поручение от 04.03.2010) [10];

- Договор №070310 на оказание охранных услуг, установку и обслуживание КТС, ОПС от 01.03.2010 (суши-бар «Rock and Rollы» по адресу: г. набережные Челны, пр-кт Вахитова, 20б), заключенный между ООО «Частное охрannое предприятие «Регион 16» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложениями) [11];

- Договор о сотрудничестве с дисконтной системой «VISTCARD» от 01.01.2011 (суши-бар «Rock&Rollы» по адресу: 1. г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова, 20б, ТЦ «Панорама»; 2. г. Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский, 43а, здание магазина «Экватор»; 3. г. Елабуга, ул. Интернациональная, 3б; 4. г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 35а, ТЦ «Барс»), заключенный между ООО «Компания ВистКард» и ИП Васильевым А.Ф. [12];

- Договор №П27/11 возмездного оказания услуг по охране от 01.02.2011 (суши-бар «Rock'n'Rollы» по адресу: г. Набережные Челны, ТЦ «Панорама»), заключенный между ООО «Частное Охрannое Предприятие «Витязь-1» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложениями) [13];

- Договор №32/11-Р на размещение рекламы на радиостанции «Европа Плюс» от 28.03.2011, заключенному между ЗАО «Единство», и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением) [14];

- Договор №85 на изготовление и монтаж рекламной продукции от 20.11.2012 (вывеска «РОКНРОЛЛЫ.РФ», «Rock'n'Rollы», заключенный между ООО «Рекламная производственная компания ИнтерМедиаСервис» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением) [15];

- Договор №16 на оказание рекламных услуг от 14.05.2013 (реклама в журнале «Стольник Набережные Челны»), заключенный между ООО «Стольник» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением) [16];

- Договор №4 подряд от 18.02.2014 (монтаж внутренней системы водоснабжения, канализации на объекте: кафе «Рокн Роллы», г. Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский, ТЦ «Фрегат»), заключенный между ООО «ТеплоСтройМонтаж» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложениями) [17];

- Договор ОБ/0708-24 на размещение информационных материалов от 07.08.2014 (объявление в газете «Челны ЛТД» №№33-36), заключенный между ИП Антилиным С.А. (учредителем газеты «Челны ЛТД») и ИП Васильевым А.Ф. (акт от 07.08.2014) [18];

- Договор №ОКУ15-01-0183 на оказание комплекса услуг в области экологии от 01.01.2015 (сбор, транспортировка, использование, обезвреживанию, размещению отходов, осуществляемая по адресам: 1. Новый город, пр. Чулман, 117, кафе «Амстердам»; 2. ГЭС 8/32, ТЦ «Челны», кафе «Рок энд Роллы»), заключенный между ООО «Поволжская экологическая компания» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложениями, счетом-фактурой и актом от 19.01.2015, счетом фактурой от 21.01.2015 [19];

- Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации №02 от 01.2016 (в кафе «Рок-н-Роллы», г. Елабуга), заключенный между ООО «ПромУниверсал» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением, счета-фактуры от 31.05.2016, 30.06.2016, 29.06.2016, 31.08.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 21.12.2016) [20];

- Договор поставки от 10.05.2017, заключенный между ИП Степаненко А.В. и ИП Васильевым А.Ф. (товарно-транспортная накладная и счет на оплату от 04.07.2017) [21].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №438815, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак вводил потребителя в заблуждение и ассоциировался с услугами, оказываемыми предприятием ИП Васильева А.Ф. на дату его приоритета, в то время как уже в 2011 году бар со сходным до степени смешения названием «ROCK'N'ROLL», принадлежащим правообладателю, был удостоен ежегодной ресторанной премии журнала «TimeOut Меню&Счет 2011», в то время как единственный документ возражения (договор №85) с указанием коммерческого обозначения «ROCK'N'ROLLЫ» и «РОКНРОЛЛЫ.РФ» содержит более позднюю дату - 20.11.2012;

- довод лица, подавшего возражение, об использовании им коммерческого обозначения, приведенного в возражении, в области деятельности, связанной с услугами 43 класса МКТУ, не подтверждается документально, поскольку в ряде материалов возражения либо отсутствует указание самого коммерческого обозначения, либо нет подтверждения исполнения договоров;

- в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1538 Кодекса для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения, однако в представленных материалах возражения фигурирует несколько вариантов коммерческого обозначения («Рокнроллы», «ROCK ROLLY», «ROCK'N'ROLLY», «ROCK&ROLLY», «Rock&Rollы», «Рок-н-роллы», «РОКНРОЛЛЫ.РФ», «РОК-Н-РОЛЛЫ», «Рокн Роллы»), при этом отсутствуют фотографии вывески самого суши-бара, полиграфической продукции с указанием коммерческого обозначения, аудиороликов радиорекламы, чеков, подтверждающих продажи в указанном заведении, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. до 19.05.2010;

- на основании представленных документов возражения за период с 15.01.2009 по 19.05.2010 проблематично сделать вывод о возникновении права на коммерческое обозначение ИП Васильева А.Ф., поскольку в них нет

подтверждения сведений о размещении вывески с обозначением «ROCK&ROLLЫ» на заведении, оказывающим услуги 43 класса МКТУ;

- у правообладателя оспариваемого товарного знака право на коммерческое обозначение «Рок-н-ролл» возникло еще в 2008 году;

- так, в 2008 и в 2009 году ООО «М.А.Д.М.», получившее авторские права на логотип «ROCK'N'ROLL» по договору авторского заказа, использовало его для сопровождения торгового места на Ежегодном Всероссийском фестивале «Нашествие»;

- на основании договора от 22.03.2010, права на логотип «ROCK'N'ROLL» были отчуждены ООО «Куба Либре», которое подало заявку №2010716215 на регистрацию оспариваемого товарного знака, в дальнейшем права на зарегистрированный товарный знак по свидетельству №438815 были переданы ЗАО «Рок-н-ролл», при этом ООО «Куба Либре» и ЗАО «Рок-н-ролл» являются аффилированными лицами;

- начиная с 2010 года под обозначением «ROCK'N'ROLL» был открыт на постоянной основе бар-кафе по адресу: Москва, Сретенка, д.1, действующий непрерывно по настоящее время, который хорошо известен потребителю, стал популярным местом отдыха;

- таким образом, правообладатель товарного знака по свидетельству №438815 приобрел исключительное право на сходное коммерческое обозначение «ROCK'N'ROLL», так и на сам товарный знак «Рок-н-Ролл» ранее, чем ИП Васильев А.Ф. указанное им в возражение коммерческое обозначение «ROCK&ROLLЫ»;

- по мнению правообладателя, между оспариваемым товарным знаком «Рок-



н-ролл» и коммерческим обозначением «» отсутствует сходство до степени смешения в силу звуковых, визуальных и смысловых отличий этих обозначений;

- поскольку в возражении не приведено убедительных доказательств, в каком виде и когда было начато использование коммерческого обозначения ИП

Васильева А.Ф., можно считать спорным его утверждение об использовании этого обозначения для индивидуализации суши-бара, т.е. услуг, однородных услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «Рок-н-ролл», до даты его приоритета.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ с информацией об ЗАО «Рок-н-ролл», созданном 18.06.2010 (учредители: Мальцев А.А., Геворкян С.Ф., Лесовик М.А., Рухманов С.А.) [22];

- Уведомление из ФСГС г. Москвы по ЗАО «Рок-н-ролл» [23];

- Свидетельство серия 77 №013659743 о государственной регистрации ЗАО «Рок-н-ролл» [24];

- Свидетельство серия 77 №013715921 о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «Рок-н-ролл» [25];

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Рок-н-ролл» от 30.08.2013 об утверждении новой редакции Устава Общества [26];

- Первые листы новой редакции Устава ЗАО «Рок-н-ролл» [27];

- Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Рок-н-ролл» от 17.04.2018, подтверждающего полномочия Генерального директора Каримова А.С. [28];

- Выписка из ЕГРЮЛ с информацией об ООО «КУБА ЛИБРЕ», созданном 15.03.2010 (учредители: Геворкян С.Ф., Мальцев А.А., Лесовик М.А., Рухманов С.А.) [29];

- Выписка из ЕГРЮЛ с информацией об ООО «М.А.Д.М.», созданном 25.04.2005 (Робак А.Р., Лагашкин М.В., Мальцев А.А., Лесовик М.А.) [30];

- Доверенность №1 от 01.08.2007г., подтверждающая полномочия Лесовика М.А. [31];

- Договор авторского заказа от 21.01.2008 (логотип «ROCK'N'ROLL», «ROCK'N'ROLL BAR&CAFE»), заключенный между Гречневым Д.Е. и ООО «М.А.Д.М.» с актом сдачи приемки результата работ и актом о передаче исключительного права на произведение от 01.02.2008 [32];

- Договор об отчуждении исключительного права на произведение (логотип) от 22.03.2010, заключенный между ООО «М.А.Д.М.» и ООО «Куба Либре» [33];

- Договор взаимовыгодного сотрудничества №04-08 от 25.02.2008 (об участие в фестивале «НАШЕСТВИЕ» с торговым местом «Рок-н-ролл» с 03.07.2008 по 06.07.2008), заключенный между ООО «С.А.Т. Концерт» и ООО «М.А.Д.М.» (с приложениями) [34];

- Договор взаимовыгодного сотрудничества №2-15 от 15.02.2009 (об участие в фестивале «НАШЕСТВИЕ» с торговым местом «Рок-н-ролл» с 09.07.2009 по 12.07.2009), заключенный между ООО «ИГЛА-фильм» и ООО «М.А.Д.М.» (с приложениями) [35];

- Договор аренды помещения №АН-01 от 06.07.2010 (по адресу: Москва, ул. Сретенка, 1), заключенный между ООО «Алрон» и ЗАО «Рок-н-ролл» (с приложениями и платежными поручениями об уплате арендной платы от 11.02.2015, 05.12.2016, 06.03.2017, 07.11.2017, 09.07.2018, 06.11.2018) [36];

- Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ЗАО «Рок-н-ролл» №013327 код ВВ4 (срок действия с 09.12.2010 по 09.12.2015), №77РПО0010891 (08.12.2015 по 08.12.2020) [37];

- Письмо подтверждение АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» о регистрации доменного имени ROCKNROLLBAR.RU с 14.10.2010 [38];

- Договора безвозмездного предоставления услуги пользования доменным именем от 15.01.2015, заключенный между Рухмановым С.А. и ЗАО «Рок-н-ролл» [39];

- Лист статистики с портала Google Аналитика с 2010г. по 2018г. по сайту <http://rocknrollbar.ru> [40];

- Авторские фотографии, размещенные в социальной группе Вконтакте на странице бар-кафе <https://vk.com/rocknrollbar>, и на одноименном сайте [http.V/rocknrollbar. ru/](http://rocknrollbar.ru/) в период с 20.12.2010 г. по 2018 г. [41];

- Диплом победителя бар-кафе «ROCK'N'ROLL» в номинации «НАРОДНАЯ ЛЕГЕНДА», распечатка с портала TimeOut Премия «Меню&Счет 2011» [42];

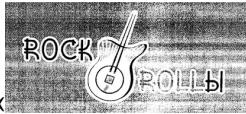
- Договор на оказание услуг №2016/10/28-1 от 28.10.2016 (на оказание маркетинговых услуг – анализ пользовательских упоминаний бара «Рок-н-ролл» в медиа в сравнении с конкурентами за период с 01.10.2014 по 30.10.2016), заключенный между ООО «ЮСКАН Рус» и ЗАО «Рок-н-ролл» (с приложением и исследованием) [43];

- Договор о возмездном оказании услуг №3 от 27.04.2017 (о разработке рекламных писем для размещения на сайте <http://rocknrollbar.ru/>), заключенный между ЗАО «Рок-н-ролл» и ИП Коренским Я.С. [44];

- Договор от 12.04.2017, заключенный между ЗАО «Рок-н-ролл» и ООО «ЭмСиДжи» (об интеграции бренда «ROCK'N'ROLL» в авторский короткометражный художественный кинофильм под условным названием «БЫВАЕТ», со скриншотами кадров из фильма) [45];

- Договор №10 на оказание услуг от 20.06.2017 (об участии бар-кафе «ROCK'N'ROLL» в Музыкальном Фестивале «Park Live», проходившем в Москве на территории «Арена ЦСКА» в июле 2017г.), заключенный между ЗАО «Рок-н-ролл» и ООО «Музыкальный Фестиваль Парк Лайв» (с приложением фотографии торговой точки «ROCK'N'ROLL» с фестиваля и платежного поручения от 24.07.2018) [46].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2019, правообладатель указал на то, что лицом, подавшим возражение, в 2009 – 2011 гг.

использовалось одно коммерческое обозначение – «», а с 2012, исходя из представленного договора №85 от 20.11.2012, оно было изменено на другое - «РОКНРОЛЛЫ.РФ», следовательно, право на коммерческое обозначение, на которое ссылается в возражении лицо, его подавшее, было утрачено согласно положениям пункта 2 статьи 1540 Кодекса.

Также правообладатель представляет следующие документы (копии):

- Дизайн-проект объекта наружного рекламно-информационного оформления по адресу: Сретенка, д.1 – настенное панно. Световой короб «бар «РОК'Н'РОЛЛ» кафе» [47];

- Разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации №6-62084-69244 («бар «РОК'Н'РОЛЛ» кафе»), выданное Правительством Москвы 18.04.2012 [47];

- Аналитические материалы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы по наружному рекламно-информационному оформлению №161/16786 от 11.01.2012 (световой короб «бар «РОК'Н'РОЛЛ» кафе») [49];

- Заключение 312K00776/2 по технической экспертизе проектной документации электроустановок ОНРИ от ЗАО «Реклама-Безопасность» (касается светового короба по адресу: Москва, Сретенка, д. 1) [50];

- Сведения с сайта <https://казань.рокнроллы.рф> относительно обозначений, используемых лицом, подавшим возражение, с 2017 года [51].

Следует указать, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило ряд дополнительных документов (в копиях), а также документов, повторяющих ранее представленные материалы возражения (копии):

- Договор субаренды № 40/1 от 14.02.2009г., заключенный между ООО «Управляющая компания «ТрастКапитал» и ИП Васильевым А.Ф. (с приложениями и расписками от 14.02.2009, 03.03.2009, 03.04.2009, 03.05.2009, 03.06.2009, 03.07.2009, 03.08.2009) [52];

- Разрешение на установку рекламной конструкции №1025/09 от 26.10.2009 (световые буквы «ROCK&ROLLЫ»), выданное исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные Челны (место установки: г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова, д.20б, ТЦ «Панорама»), с приложением [53];

- Договор на установку рекламной конструкции от 14.09.2009, заключенный между ООО «Управляющая компания «ТрастКапитал» и ИП Васильевым А.Ф. [54];

- Договор № П87/09 А о предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации от 22.04.2009 (суши-бар «Rock'n'Rollы», г. Набережные Челны, 30/04, ТЦ «Панорма»), заключенный между ИП Васильевым А.Ф. и ООО «Частное Охранное Предприятие Витязь-1» (с приложением и платежными поручениями от 15.10.2009, 09.11.2009, 15.12.2009) [55];

- Договор №217 от 16.09.2009 (разработка рекламно-полиграфической продукции), заключенный между ООО «Легко» и ИП Васильевым А.Ф. (спецификации, счет от 16.09.2009, товарно-транспортная накладная и счет-фактура от 25.09.2009, счет от 04.12.2009, товарно-транспортная накладная и счет-фактура от 15.12.2009, платежные поручения от 24.09.2009, 09.12.2009, образцы рекламно-полиграфической продукции) [56];

- Договор на изготовление и размещение рекламной продукции №76 от 23.09.2009, заключенный между ООО «Рекламная группа ИнтерМедиаСервис» и ИП Васильевым А.Ф. [57];

- Договор №81 на рекламно-информационные услуги от 27.01.2010 (создание и размещение рекламного аудиоролика для «Rock and Roll» на радио DFm в феврале 2010 года), заключенный между ИП Васильевым А.Ф. и ОАО «Татмедиа» «Нижекамская телерадиокомпания» (акт от 24.02.2010, платежное поручение от 04.02.2010, счет от 27.01.2010,, письмо ОАО «Татмедиа» «Нижекамская телерадиокомпания») [58];

- Договор №027/1 на оказание услуг от 02.02.2010 (трансляция рекламного аудиоролика «Рок-н-роллы» на радиостанции «Энергия-Набережные Челны), заключенный между ООО «Современные технологии» и ИП Васильевым А.Ф. (счет от 04.02.2010 и платежное поручение от 04.03.2010) [59];

- Выписка по лицевому счету в АО «Автоградбанк» за 20.09.2009 – 01.08.2010 [60];

- Диплом финалиста народной ресторанной премии «Золотая вилка» 2010 г. в номинации «Лучший ресторан японской кухни» суши-бар «Rock&Rollы» [61];

- Уведомление Роспотребнадзора от 28.10.2010 о начале осуществления предпринимательской деятельности ИП Васильевым А.Ф. суши-бара «Rock/Rollы» по адресу: 1. г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20б (30/04); 2. г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 35а; 3. г. Елабуга, ул. Интернациональная, 3б [62];

- Журналы «Выбирай» за ноябрь 2009г. с платежкой от 09.11.2009, октябрь 2010г., ноябрь 2010г. [63];

- Договор №042 от 20.08.2015 (касается оказания услуг по оптимизации, систематизации и алгоритмизации бизнес-процессов), заключенный между ИП Романовой Н.Н. и ИП Васильевым А.Ф. (с приложением) [64];

- Договор № 105 от 29.12.2015г (консультационные услуги по вопросам постановки финансового блока в кафе), заключенный между ИП Комисаровым Л.С. и ИМ Васильевым А.Ф. [65];

- Договор от 01.01.2015г. (оказание дизайнерских услуг по концепт-дизайну меню), заключенный между ИП Васильевым А.Ф. и Насыбуллиным К.К. (с приложением) [66];

- Диск с видеозаписью рекламы [67].

В связи с поступившими документами [52] - [67] следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС, в соответствии с которым при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поступившие материалы [53], [54], [55], [60] - [67] являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения, о чем представителю лица, подавшего возражение, неоднократно сообщалось на заседании коллегии. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2019, лицо, подавшее возражение также представило сведения, которые, по его мнению, ставят под сомнение, участие ООО «М.А.Д.М.» в Ежегодном всероссийском фестивале «Нашествие» в 2008 году, а именно:

- Сведения о юридическом лице ООО «С.А.Т. Концерт» с сайта <https://focus.kontur.ru> [68];

- Копия письма из Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» [69];

- Копия письма из Министерства имущественных и земельных отношений тверской области [70].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (19.05.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №438815 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно пункту 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 4 статьи 1539 Кодекса 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.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

Оспариваемый товарный знак « **Рок-н-ролл** » по свидетельству №438815 с приоритетом от 19.05.2010 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения

встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных учреждениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на обозначения «**Рок-н-ролл**» и



«**ROCK & ROLLY**», предназначенных для маркировки услуг под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №438815 и индивидуализации деятельности предприятия лица, подавшего возражения. Основанием для наличия столкновения прав на указанные средства индивидуализации послужила поданная ИП Васильевым А.Ф. заявка №2017745794 на регистрацию в качестве товарного знака



обозначения «**РОКНРОЛЛЫ**», препятствием для предоставления которому правовой охраны может являться товарный знак по свидетельству №438815. Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение «ROCK&ROLLY». Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о заинтересованности ИП Васильева А.Ф. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438815.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438815 в отношении приведенных выше услуг 43 класса МКТУ указывает на нарушение своих исключительного права на коммерческое обозначение «ROCK&ROLLY», возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года.

Обращение к материалам возражения показало следующее.

ИП Васильевым А.Ф. был заключен договор от 15.01.2009 [1] с Гильмановым М.И. на изготовление логотипа (товарного знака), которое представляет собой согласно приложению к договору комбинированное обозначение



«». Между сторонами по данному договору подписан акт выполненных работ от 27.01.2009. Отсутствие акта передачи ИП Васильеву А.Ф. авторских прав на указанное комбинированное обозначение, на которое указывает правообладатель, не имеет значения для данного дела, поскольку наличие авторских прав на это произведение у ИП Васильева А.Ф. в данном споре не исследуется, автором словесно-графической композиции не оспаривается, следовательно, презюмируется.

Далее, лицом, подавшим возражение, указывается, что обозначение



«» использовалось им в качестве коммерческого обозначения в отношении услуг предприятия общественного питания до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается непосредственно самого принадлежащего лицу, подавшему



возражение, обозначения «», то оно включает в свой состав словесные элементы «ROCK» и «ROLLЫ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов оригинальным шрифтом, между которым находится изображение музыкального инструмента - гитары. Слова «ROCK» и «ROLL» соответствуют лексическим единицам английского языка, означающим в совокупности направление музыкального жанра «рок-н-ролл» (см. <http://translate.ru>), что совпадает по смыслу и фонетически с оспариваемым товарным знаком «Рок-н-ролл». Наличие в обозначении, принадлежащем ИП Васильеву А.Ф., изображения гитары, усиливает его семантику как обозначения, связанного с музыкальной тематикой. Приведенное в возражении обозначение



«» и оспариваемый товарный знак «Рок-н-ролл» вызывают одинаковые ассоциации, следовательно, являются сходными до степени смешения.



Различительная способность обозначения «» для индивидуализации деятельности предприятия общественного питания является очевидной и сторонами не оспаривается.

Как следует из материалов возражения, ИП Васильев А.Ф. осуществляет деятельность в сфере предприятий общественного питания. Деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, баров, кафе) соотносится с услугами 43 класса МКТУ, и является однородной услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака – «аренда помещений для проведения встреч;

закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных учреждениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Что касается наличия более ранних прав на соответствующее коммерческое обозначение у ИП Васильева А.Ф., чем приоритет оспариваемого товарного знака, то необходимо указать следующее.

Как следует из совокупности представленных документов [2] – [21], ИП Васильевым А.Ф. были открыты, по крайней мере, четыре предприятия общественного питания (суши-бары) в трех городах, в названии которых используется обозначение «ROCK&ROLL» или сходное с ним: 1. г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова, 20б, ТЦ «Панорама»; 2. г. Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский, 43а, здание магазина «Экватор»; 3. г. Елабуга, ул. Интернациональная, 3б; 4. г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 35а, ТЦ «Барс»), заключенный между ООО «Компания ВистКард» и ИП Васильевым А.Ф. [12].

В возражении представлены два договора аренды нежилого помещения – [2] и [5]. Договор аренды [2], заключенный 15.12.2009, касается помещения в торговом центре «Барс», г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 35а, а договор [5], заключенный 14.02.2009, относится к помещению, расположенного в торговом центре «Панорама», г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова, 20б.

В отношении помещения, расположенного в торговом центре «Барс» в договоре аренды [2] указывается, что оно предназначено для использования деятельности кафе «Рокнроллы», при этом в возражении отсутствует информация о том, когда предприятие под таким обозначением действительно начало свою деятельность, с какой даты предприятие стало известно потребителю.

Лицом, подавшим возражение, представлен договор [3] на изготовление и трансляцию рекламного ролика на радио от 27.01.2010, а также договор [4] на вывоз мусора от 05.01.2011, которые могут быть соотнесены с г. Нижнекамском.

Однако, в силу отсутствия текста аудиоролика не представляется возможным соотнести договор [3] с конкретным предприятием ИП Васильева А.Ф. в этом



городе, а также с коммерческим обозначением «», приведенным в возражении. Кроме того, нет оснований полагать, что на момент трансляции этого аудиоролика на радио Dfm в феврале 2010 года соответствующее заведение общественного питания уже начало свою работу.

Что касается договора [4], то он был заключен позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не может являться относимым доказательством для вывода о наличии более раннего права на соответствующее средство индивидуализации. Также следует указать, что в договорах [2], [3] присутствуют разные варианты написания обозначения, под которым работает предприятие ИП Васильева А.Ф. («Рокнроллы», «Rock and Rollы», «Рок-Н-Роллы»), однако, сведений о том, какая вывеска действительно использовалась для суши-бара, расположенного в торговом центре «Барс» в возражении не приводится. При этом следует указать, что согласно требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса одновременное использование нескольких коммерческих обозначений для индивидуализации одного предприятия не допускается.

Аналогичные выводы можно сделать также и в отношении предприятия лица, подавшего возражение, расположенного в г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова, д.206 в торговом центре «Панорама». Лицом, подавшим возражение, представлены сведения о том, что им заключен договор субаренды [5] по данному адресу для использования в сфере общественного питания без указания конкретного названия предприятия. Какой-либо информации о том, когда конкретно и под какой вывеской это предприятие начало работу в возражении не приводится.

В деле имеется договор от 02.02.2010 [10] на создание и трансляцию рекламного ролика в феврале 2010 года на радиостанции «Энергия – Набережные Челны», к которому применимы вышеизложенные выводы по договору [3].

Имеющийся в деле договор от 01.03.2010 [11] на оказание охранных услуг суши-бара «Rock and Rollы» может являться косвенным подтверждением по делу, также как вышеуказанный договор [4], поскольку напрямую не свидетельствует,

что предприятие начало свою работу на дату заключения этого договора, стало известно потребителю и что для его индивидуализации предприятия использовалось то обозначение, которое приведено в возражении.

В отношении имеющихся в возражении документов, датированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, такие как договоры [7], [8], [9], необходимо указать, что они также не могут рассматриваться в качестве доказательства деятельности предприятий ИП Васильева А.Ф. под конкретным обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, договор от 25.08.2009 [7], заключенный с ООО «МЕТРО», касается продажи товаров ИП Васильеву А.Ф. Сведений о том, о каком роде товаров идет речь в данном договоре не представлено, равно как и исполнения этого договора. При этом, даже если речь в этом договоре идет о поставках продуктов питания, нет оснований полагать, что они поставлялись ИП Васильеву А.Ф. для обеспечения работы предприятий общественного питания под конкретным обозначением «ROCK&ROLLЫ» (тем более, что согласно договору [19] у ИП Васильева А.Ф. имеется кафе «Амстердам» в г. Набережные Челны), а не для личных нужд.

Договор на размещение рекламной продукции от 23.09.2009 [8] изготовления



макета рекламной конструкции «», воспроизводящее принадлежащее



ИП Васильеву А.Ф. обозначение «». Однако, сведений о том, когда и по какому адресу началось использование этого макета в качестве вывески, индивидуализирующей название предприятие, в материалах возражения не имеется.

Договор от 16.09.2009 [9], касающийся изготовления полиграфической продукции (буклетов и дисконтных карт «ROCK'N'ROLLЫ») является косвенным доказательством по делу, поскольку может подтверждать только наличие подготовительных мероприятий, связанных с деятельностью по рекламе одноименного предприятия общественного питания, но никаким образом не

свидетельствует о начале его деятельности на дату заключения договора [9], а также его известности потребителю.

Что касается иных материалов возражения [12] – [21], то они представляют собой договоры, которые заключены позже, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №438815 с приоритетом от 19.05.2010. Следовательно, эти документы не могут служить доказательством возникновения у ИП Васильева А.Ф. прав на коммерческое обозначение до указанной даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, следует констатировать, что помимо отсутствия сведений о том, когда и с какой даты начали работать предприятия ИП Васильева А.Ф. под



обозначением «», указанным им в возражении, в представленных им материалах нет ни одного документа, который бы демонстрировал непосредственно оказание соответствующих услуг предприятия общественного питания потребителю.

Таким образом, поскольку каких-либо сведений о том, под каким конкретно обозначением и с какой даты осуществлялась деятельность предприятий общественного питания ИП Васильева А.Ф. на определенной территории, а также об известности этих предприятий потребителю, в возражении не имеется, нет оснований для вывода о том, что у лица, подавшего возражение, возникло более раннее право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В этой связи основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №438815 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в данном деле не имеется.

Вместе с тем коллегия также проанализировала сведения правообладателя о наличии у него права на коммерческое обозначение «Рок-н-ролл» в качестве средства индивидуализации кафе-бара.

Так, в отзыве правообладателя содержится довод о том, что право на коммерческое обозначение «Рок-н-ролл» возникло у него ранее, чем у лица,

подавшего возражение, что обосновывается, по его мнению, представленными документами [22] – [50].

Представленные Уставы ЗАО «Рок-н-Ролл» [22], ООО «М.А.Д.М.» [29] и ООО «КУБА ЛИБРЕ» [30] свидетельствуют об аффилированности этих лиц.

Исходя из представленных договоров [34], [35], ООО «М.А.Д.М.» использовало в июле 2008, 2009 гг. обозначение «Рок-н-ролл» для индивидуализации торговой точки в рамках проходящего Ежегодного всероссийского фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Подлинность представленного договора 2008 года ставится лицом, подавшим возражение, под сомнение, однако в отсутствии установленного факта его фальсификации, коллегией его подлинность презюмируется. Каких-либо сведений о том, что ООО «М.А.Д.М.» использовало обозначение «Рок-н-ролл» в качестве средства индивидуализации предприятия в последующее время, предшествующее дате приоритета оспариваемого товарного знака, а также о том, что это лицо передало право на него иному лицу в составе имущественного комплекса предприятия, как это предусматривается требованиями пункта 4 статьи 1539 Кодекса, из отзыва не усматривается. Вместе с тем, необходимо указать, что в случае неиспользования коммерческого обозначения в течение года, право на него утрачивается в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса.

Что касается иных документов правообладателя – [36] - [49], связанных с организацией деятельности кафе-бара, расположенного по адресу: Москва, Сретенка, д. 1, то они датированы после даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, поэтому не могут рассматриваться в качестве документов, подтверждающих наличие права на коммерческое обозначение «Рок-н-ролл» у ЗАО «Рок-н-ролл» на 19.05.2010, о чем правообладатель сообщает в своем отзыве, а могут рассматриваться в качестве использования товарного знака.

Таким образом, коллегия не усматривает из представленных правообладателем документов наличие у него права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого товарного знака.

Необходимо также указать, что доводы поступившего возражения были обусловлены несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вызвать не соответствующие действительности представления о принадлежности оспариваемого товарного знака «Рок-н-ролл» ИП Васильеву А.Ф., использующему в своей деятельности сходное до степени смешения коммерческое обозначение.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака свидетельствуют о том, что оба этих хозяйствующих субъекта ведут одинаковую деятельность под сходными обозначениями в разных регионах Российской Федерации – г. Набережные Челны, г. Елабуга, г. Нижнекамск, Республика Татарстан и Москва. При этом каких-либо документов, свидетельствующих о том, что товарный знак «Рок-н-ролл» по свидетельству №438815 ассоциируется в сознании потребителя исключительно с деятельностью предприятий ИП Васильева А.Ф., в материалах возражения не содержится. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, в соответствии с положениями, предусмотренными требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №438815.