

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.10.2020, поданное ООО «Морские просторы», Калининградская обл., г. Зеленоградск, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626568, при этом установлено следующее.

САМБИЯ
SAMBIA

Регистрация оспариваемого товарного знака « SAMBIA » по заявке №2016727254 с приоритетом от 26.07.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.08.2017 за №626568 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Семья», г.Калининград, в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №626568 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы:

- ООО «Морские просторы» является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №626568, поскольку фактически

осуществляет коммерческо-хозяйственную деятельность и оказывает услуги в ресторане отеля «САМБИЯ» с использованием обозначения «САМБИЯ SAMBIA»;

- в отеле «САМБИЯ» с 2006 года работает ресторан «САМБИЯ», что подтверждается сведениями их открытых источников информации;

- ООО «Морские просторы», согласно выписке из ЕГРЮЛ, создано и зарегистрировано 04.05.2001, основным видом его экономической деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

- с 2012 года лицо, подавшее возражение, в ресторане отеля «САМБИЯ» с использованием обозначения «САМБИЯ» фактически осуществляет деятельность по оказанию услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, подтверждением чего являются документы, приложенные к возражению;

- коммерческое обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, лицо, подавшее возражение, использует путем указания на вывесках, бланках, счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети Интернет, при участии в конференции и общественных мероприятиях.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626568 недействительным в отношении части услуг 43 класса МКТУ, а именно:

рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные; кафе; кондитерии.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства № 626568 [1];

- учредительные документы, включая выписку из ЕГРЮЛ, устав ООО «Морские просторы», свидетельство о постановке на учет, уведомления о страховых взносах и об открытии банковского счета, коды статистики ОКВЭД [2];

- решение единственного участника ООО «Морские просторы» от 26.11.2019 [3];

- протоколы осмотра доказательств [4];

- копия договора аренды недвижимого имущества от 17.01.2012 с дополнительным соглашением [5];

- копия акта санитарно - гигиенического обследования от 28.02.2012 ресторана по производству продукции общественного питания, расположенного по адресу г.Зеленоградск, ул. Володарского, 20 [6];

- копии лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и сертификатов соответствия услуг питания ресторана [7];

- копии договора на проведение работ по сертификации услуг от 13.03.2012, протокола и акта к нему [8];

- копия соглашения об обмене электронными документами в системе электронного документооборота от 24.04.2012 [9];

- копия договора реагирования группами задержания пункта централизованной охраны от 01.05.2012 [10];

- копии договоров купли-продажи, поставки, оказания услуг, абонентское техническое обслуживание, заключенные в 2012 – 2015 годах, с приложениями [11];

- копия договора об оказании услуг по размещению рекламы от 07.10.2015 [12];

- копия договоров об обучении от 09.11.2015 с приложениями [13];

- копии трудовых книжек и приказов о приеме на работу сотрудников [14];

- фотографии и рекламные материалы, относящиеся к туристскому комплексу (отелю, гостинице) «САМБИЯ», поздравление отелю «САМБИЯ» [15];

- копия платежного поручения №1679 от 31.12.2015 [16].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказано наличие и использование до 26.07.2016 обозначения «САМБИЯ» для индивидуализации своего предприятия в отношении оспариваемых видов услуг 43 класса МКТУ: рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные; кафе; кафетерии;

- из представленных документов следует, что ООО «Морские просторы» на основании договора аренды от 17.01.2012 года приняло во временное владение и пользование встроенные помещения нежилого здания гостиничного корпуса по

адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Володарского, д. 20, для работы ресторана (без указания коммерческого обозначения);

- большая часть представленных документов не содержит сведений о слове «САМБИЯ», кроме того, указанные документы относятся к деятельности ресторана и не подтверждают осуществление деятельности по таким видам деятельности как рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, закусочные, кафе, кафетерии;

- документы, в которых упоминается слово «САМБИЯ», либо относятся к деятельности гостиницы с прямым указанием гостиницы или туристического комплекса, либо относятся к деятельности ресторана и не подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, таких видов деятельности как рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные; кафе; кафетерии;

- протокол осмотра доказательств с поиском названия «Самбия» в сети «Интернет» в поисковых системах «Яндекс» и «Гугл» не может считаться надлежащим доказательством какой-либо деятельности, осуществлявшейся лицом, подавшим возражение, до 26.07.2016, кроме того, исполнителем в отношении гостиничных услуг указано ООО «Самбия», а не ООО «Морские просторы»;

- протокол осмотра доказательств с осмотром сайта гостиницы «Самбия» (sambiahotel.ru) на портале интернет-архивирования web.archive.org с осмотром сохранённой страницы на указанном сайте содержит указание «Самбия» в качестве «SAMBIA Hotel», кроме того, указывает на оказание услуг ресторана в 2009 и 2010 годах, то есть до предполагаемого начала использования обозначения «Самбия» лицом, подавшим возражение, так как его деятельность в г. Зеленоградске не могла начаться ранее 17 января 2012 года, как указано в приложенном договоре аренды, что свидетельствует об использовании обозначения «Самбия» до этой даты иным лицом;

- в соответствии с Реестром уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, ООО «Морские просторы» подало уведомление о начале ведения деятельности по коду ОКПД 56.10 «Услуги ресторанов

и услуги по доставке продуктов питания» по адресу г. Зеленоградск, ул. Володарского, 20, только 10.04.2019;

- представленные документы в отношении обозначения «Самбия» не свидетельствуют о широком использовании этого обозначения в пределах определенной территории и в Калининградской области на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего этот факт нельзя признать достаточным для возникновения права на коммерческое обозначение;

На основании изложенного правообладатель полагает, что обозначение «САМБИЯ» явно не обладало признаками коммерческого обозначения ООО «Морские просторы» в отношении оспариваемых видов услуг 43 класса МКТУ, и просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №626568.

На заседании коллегии, которое состоялось 26.02.2021, лицо, подавшее возражение, в связи с отзывом правообладателя представило дополнительные объяснения, в которых указало, что материалы, приложенные к возражению, подтверждают деятельность ООО «Морские просторы», направленную на оказание ресторанных услуг и услуг по доставке продуктов питания, которые являются однородными с услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых оно просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

В отношении довода отзыва о том, что представленные в материалы дела документы относятся к деятельности гостиницы или туристического комплекса, лицо, подавшее возражение, сообщает, что ресторан «САМБИЯ», в отношении которого заявителем используется коммерческое обозначение, находится на территории одноименного гостиничного комплекса, в услуги которого входит как предоставление временного проживания, так и обеспечение питанием, таким образом, ООО «Морские просторы» ведет свою деятельность в рамках гостиничного комплекса с одноименным названием.

Лицо, подавшее возражение, указывает на объемы оказываемых услуг в период с 2012 по 2020 год, а также широкую рекламную деятельность ООО «Морские просторы», что обусловило распространение обозначения «САМБИЯ» на территории конкретного региона и его связь непосредственно с конкретным производителем услуг.

К дополнительным объяснениям приложены следующие документы, подтверждающие хозяйственную деятельность лица, подавшего возражение, в области оказания услуг ресторанного бизнеса в 2016 году:

- копия уведомления Общероссийской общественной организации ВОИС (Всероссийской Организации Интеллектуальной собственности) от 25.05.2016 о необходимости заключения договора о выплате вознаграждения; копии отчетов пользователя; копия платежного поручения (авторское вознаграждение) [17];

- копия лицензионного договора о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения с приложениями [18];

- копия доверенности, выданной 26.11.2016 исполнительному директору ООО «Самбия» на представление интересов ООО «Морские просторы» [19];

- копия распоряжения о проведении планового инспекционного контроля сертифицированной услуги [20];

- копия протокола лабораторных испытаний от 05.02.2015 [21];

- копия договоров, заключенных лицом, подавшим возражение, в 2016 году [22].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 626568 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 России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 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.

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

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №626568 представляет собой

САМБИЯ
SAMBIA

словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ:

услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против

предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Таким образом, необходимо установить, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками, и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] ООО «Морские просторы» создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 04.05.2001. Основным видом экономической деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В соответствии с договором аренды от 17.01.2012 [5] лицо, подавшее возражение, получило во временное владение и пользование помещение нежилого здания гостиничного корпуса общей площадью 3104,5 кв. м. по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Володарского, дом 20, предназначенное для работы ресторана. При этом в договоре название ресторана не указано.

Вместе с тем, как указано в возражении, в отеле «САМБИЯ» с 2006 года работает ресторан под тем же названием «САМБИЯ».

Из рекламных материалов [15], а также из протокола осмотра доказательств [4] следует, что уже в 2008 году, т.е. задолго до того, как лицо, подавшее возражение, арендовало нежилое помещение для работы ресторана, в журнале «Балтийский

Бродвей» была размещена реклама отеля «САМБИЯ» (hotel «SAMBIA»), расположенного по адресу: г. Зеленоградск, ул. Володарского, 20, при котором функционировал ресторан.

Таким образом, обозначение «САМБИЯ/SAMBIA», тождественное оспариваемому товарному знаку, на дату (17.01.2012) заключения договора аренды лицом, подавшим возражение, уже использовалось другим лицом для индивидуализации гостиницы с рестораном по тому же адресу (г. Зеленоградск, ул. Володарского, 20).

Соответственно, представленные материалы не подтверждают довод лица, подавшего возражение, о возникновении именно у него исключительного права на коммерческое обозначение по указанному выше адресу в отношении услуг ресторана.

Из документов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оно действительно осуществляло деятельность, связанную с предоставлением услуг общественного питания и обеспечения функционирования ресторана при отеле «САМБИЯ», однако материалы возражения не содержат официальных документов на размещение вывески, в том числе договор на создание вывески, разрешение на установку вывески, фотографии ресторана с вывеской «САМБИЯ/SAMBIA», с указанием конкретной даты, что могло бы служить подтверждением возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «САМБИЯ/SAMBIA» по указанному выше адресу в отношении услуг ресторана.

Фактически лицо, подавшее возражение, в своей деятельности использовало название гостиницы «САМБИЯ/SAMBIA», которая уже длительное время (шесть лет) до даты заключения договора аренды располагалась на территории города по адресу: ул. Володарского, 20.

Что касается внутренних документов [2], [3], [6] – [14], [17] – [22], подтверждающих предпринимательскую деятельность лица, подавшего возражение, в области ресторанного бизнеса (учредительные документы, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о страховых взносах, акты санитарно-гигиенического обследования, договоры на поставку продуктов питания, алкогольной продукции, о приеме на работу сотрудников и т.п.), то они не могут служить

подтверждением известности обозначения «САМБИЯ» в пределах территории г.Зеленоградска и Калининградской области при осуществлении указанной деятельности, тем более, что в них обозначение «САМБИЯ» либо отсутствует, либо упоминается только в связи с названием отеля (гостиницы, туристского комплекса) «САМБИЯ».

Представленные рекламные материалы [4], [15] также содержат информацию об отеле (гостинице, туркомплексе) «САМБИЯ», в рамках которого функционирует ресторан с одноименным названием.

Таким образом, отсутствует совокупность условий, подтверждающих возникновение и наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «САМБИЯ/SAMBIA» на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №626568 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), не подтверждены материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 626568.