

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Посейдон», г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731066, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018730571 с приоритетом от 20.07.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.10.2019 за № 731066 в отношении товаров 33 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общество с ограниченной ответственностью «Островский», г. Кострома (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 731066 представляет собой



комбинированное обозначение

, включающее словесный элемент

«OSTROVSKIY», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенные сверху и снизу от него изобразительные элементы, выполненные в виде растительного орнамента.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.12.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №731066 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы:

- словесный элемент «OSTROVSKIY» оспариваемого товарного знака является тождественным части коммерческого обозначения «Островский причал», которое лицо, подавшее возражение, использует в своей хозяйственной деятельности для индивидуализации принадлежащей ему гостиницы и кафе с 2007 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в ходе длительного и интенсивного использования, коммерческое обозначение «Островский причал» приобрело известность среди рядовых потребителей, о чем свидетельствует информация, размещенная на ряде интернет-сайтов, посвященных путешествиям и туризму, где размещены сведения о гостинице «Островский причал», фотоматериалы, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также отзывы гостей из различных городов России и из других стран, в частности, сведения о гостинице, принадлежащей лицу, подавшему возражение, а также отзывы её гостей размещены на крупнейших тематических онлайн-ресурсах <https://www.booking.com>; <https://www.tripadvisor.ru>;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака ведут свою хозяйственную деятельность на территории города Костромы, что дополнительно увеличивает вероятность смешения спорных обозначений;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена наличием у него коммерческого обозначения «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», сходного с оспариваемым товарным знаком.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №731066 недействительным частично, в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ

«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов «удон» и «соба»; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии материалов:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности;
3. Распечатки из сети Интернет с сайтов <https://ostrovok.ru>; <https://tophotels.ru>; <https://www.tripadvisor.ru> сведений об отзывах о бутик-отеле «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ»;
4. Распечатка фотоматериалов, размещённых в сети Интернет;
5. Договор от 04.04.2012 о предоставлении гостиничных услуг, заключенный между Booking.com B.V. и ООО «ПОСЕЙДОН», и приложения к нему;
6. Сертификат качества. Победитель 2014 года Ostrovsky's Pavilion;
7. Сведений о лицензиях - росалкогольрегулирование, выданных ООО «Посейдон», 2018, 2013 гг.;
8. Информация об устойчивости и непотопляемости плавучей гостиницы от 2013г.;
9. Свидетельство о государственной регистрации права на сооружение – причальный пирс с пешеходным мостом на судно от 25.06.2007;
10. Свидетельства о праве собственности на судно, выданное ООО «Посейдон», от 2007, 2014 гг.;

11. Приказ № 906-Л от 03.09.2019 о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
12. Судовые санитарные свидетельства на право плавания за 2015, 2016, 2017 гг.;
13. Выборка договоров на размещение гостей в номерах гостиницы за 2007, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 гг.;
14. Выборка договоров на проведение рекламных мероприятий за 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.;
15. Распоряжение №1195 от 12.09.2007 Департамента имущественных отношений Костромской области «О предоставлении в аренду ООО «ПОСЕЙДОН» земельного участка для эксплуатации гостиницы на воде, расположенной по адресу: г. Кострома, ул.1 Мая;
16. Письмо за №ВВФ-П2639-4439 от 04.12.2013, касающееся переоборудования брандвахты в плавучую гостиницу, и приложение к нему;
17. Фотография меню кафе «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЬ» за 2015 год;
18. Кадровые и трудовые документы за 2008-2016 гг.;
19. Договор № Х01.2011 от 17.01.2011 на проведение информационно-технических работ (создание сайта ostrovskij-prichal.ru);
20. Распечатки с сайта ostrovskij-prichal.pf/otel;
21. Лицензионный договор от 19.05.2008 за №6913РИ, заключенный между ООО «Посейдон» и ООО «Российское Авторское Общество»;
22. Выборка договоров и иной документации по обеспечению функционирования кафе и гостиницы «Островский причал», 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.;
23. Договор б/н от 31.05.2007 купли-продажи причального пирса с пешеходным мостом на судно, г. Кострома;
24. Договор купли-продажи судна б/н от 22.05.2007 и приложение к нему;
25. Договор № К.0872.1 от 12.10.2007 аренды земельного участка для использования в целях эксплуатации гостиницы на воде;
26. Фотография барной карты кафе «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛЬ», 2016 г.;
27. Выборка счетов, отчётов, актов за 2013, 2014, 2015 гг.

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

- поданное возражение, идентично по содержанию с ранее поданным возражением, которое уже было предметом рассмотрения и по которому Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.09.2020;

- ранее ООО «ПОСЕЙДОН» осуществляло деятельность под наименованием закусочная «ЕЛИ-ПЛЫЛИ», о чем свидетельствует судебное решение по делу А31 - 2159/2008-12, где содержится указание на закусочную «ЕЛИ-ПЛЫЛИ», получающую алкогольную лицензию на ООО «ПОСЕЙДОН»;

- правообладатель критически относится к документам, приложенным к возражению, мотивируя это тем, что ООО «Посейдон» является частью группы компаний под общим торговым названием «ВЫСШАЯ ЛИГА», соответственно, значительная часть приложенных к возражению документов связана с предприятиями группы компаний «ВЫСШАЯ ЛИГА» или аффилированными предприятиями, при этом многие из компаний-контрагентов в настоящий момент ликвидировались и прекратили свою хозяйственную деятельность, поэтому достоверно проверить факты осуществления хозяйственных операций невозможно;

- правообладатель осуществляет хозяйственную деятельность в области гостиничного и ресторанного бизнеса под своим фирменным наименованием «ОСТРОВСКИЙ»;

- правообладатель использует свое фирменное наименование в названии премиум-отеля «ОСТРОВСКИЙ», который проектировался и строился с 2015 года в исторической части города с учетом архитектурных и исторических особенностей культурного центра города Костромы;

- использование фирменного наименования осуществлялось в обычной хозяйственной деятельности правообладателя, при этом доказательства использования оспариваемого товарного знака «ОСТРОВСКИЙ» (рекламные буклеты, сайт, вывеска отеля и т.д.) были представлены ранее при рассмотрении первого возражения.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №731066.

К отзыву были приложены следующие материалы:

28. Решение Арбитражного суда Костромской области от 22.08.2008 по делу №А31-2159/2008-12;

29. Сведения о деятельности правообладателя в 2018 году: акт об оформлении заявки на регистрацию товарного знака «OSTROVSKIY»; акты на передачу прав (лицензии) на сервер, программы ЭВМ, базы данных; акт об изготовлении и монтаже табличек.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 731066 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 2 статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятия. 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 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «Посейдон», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на коммерческое обозначение «Островский причал», сходное с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области временного проживания и ресторанного бизнеса, которая однородна услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №731066 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «OSTROVSKIY», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенные сверху и снизу от него изобразительные элементы, выполненные в виде растительного орнамента.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», используемым лицом, подавшим возражение, для индивидуализации гостиницы и кафе, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

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, на предмет подтверждения его довода о несоответствии оспариваемого знака пункту 8 статья 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) показал следующее.

Согласно представленному документу [2] лицо, подавшее возражение, с 2007 года на территории г. Кострома осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев ресторанов быстрого питания и самообслуживания. При этом указание на наименование, которое используется для индивидуализации этих предприятий (гостиницы, кафе, ресторана), в документе отсутствует.

Исходя из представленных свидетельства о праве собственности на судно под номером ВР-1206 [10] и договора купли-продажи судна под этим же номером года [24] следует, что с 2007 года ООО «ПОСЕЙДОН» обладает правом собственности на судно, на котором расположена гостиница и предприятие общественного питания.

При этом в указанных материалах [10, 24], а также в представленных судебных санитарных свидетельствах [12], в распоряжении [15], в письме [16], в трудовых и кадровых документах [18] отсутствует ссылка на наименование плавучей гостиницы и предприятия общественного питания.

При этом коллегия отмечает, что, материалы возражения не содержат документов, например, паспорт на создание вывески, разрешение на установку вывески на судно, фотографии с указанием коммерческого обозначения на вывеске отеля и кафе/ресторана, с указанием конкретной даты, подтверждающей возникновение исключительного права на коммерческое обозначение «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» по указанному выше адресу в отношении услуг гостиниц и кафе/ресторана.

Следует также отметить, что согласно лицензионному договору [21] на судне, принадлежащем ООО «Посейдон», в 2008 году предприятие общественного питания - имело другое наименование, а именно кафе «Ели,плыли».

Кроме того, представленные материалы иллюстрируют, что лицом, подавшим возражение, в качестве названия отеля и кафе использовались также обозначения «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» или «OSTROVSKY'S PAVILION».

При этом, как было указано выше, для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения (пункт 2 статьи 1538 Кодекса).

К договорам на проведение рекламных мероприятий [14] не приложены электронные носители, иллюстрирующие содержание рекламных мероприятий.

Материалы возражения также не содержат каких-либо фактических документов, свидетельствующих о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», как указано в возражении, непрерывно в течение года, включая дату приоритета (20.07.2018) оспариваемой регистрации, оказывало услуги в области ресторанного и гостиничного бизнеса, благодаря чему приобрело известность на территории города Костромы на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, отсутствует совокупность условий, подтверждающих существование у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №731066 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), не подтверждены материалами возражения.

Что касается сомнения правообладателя в достоверности материалов, приложенных к возражению, то коллегия при анализе представленных документов исходит из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, при этом оценка представленных документов по критерию достоверности не относится к компетенции коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 731066.