

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Мартиросяном Давидом Гегамовичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364388, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007729115 с приоритетом от 20.09.2007 зарегистрирован 11.11.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №364388 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЭЛ-РОСС», Ставропольский край, г. Ставрополь (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «  ДВОР », состоящее из стилизованного изображения горящего очага и словесных элементов «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №364388 представлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, с апреля 2006 года владеет кафе с наименованием указанном на вывеске «Шашлычный двор», расположеннное по адресу: г. Москва, ул. Останкинская 1-я, дом 43, что значительно раньше, чем приоритет оспариваемого товарного знака;

- с 2006 года ИП Мартиросян Д.Г. являлся администратором сайта <http://shashlichniydvor.ru/>, с 29.07.2007 является администратором сайта <https://web.archive.org/web/20060820112950/http://www.shashlichniydvor.ru/>;

- согласно данным ЕГРИП, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя Мартиросян Д.Г. является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Среди дополнительных видов деятельности представляется целесообразным отметить следующие: производство продуктов мукомольной и крупающей промышленности; производство хлеба и мучных кондитерских изделий, торты и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, торты, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий; производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки; торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах; торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах;

- таким образом, деятельность ИП Мартиросяна Д.Г. однородна следующим услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в частности пивом, алкогольными напитками»; «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно: услуги предприятий общественного питания».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №364388 недействительной в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия справка ООО «РАПИРА XXI» от 10.03.2022 - 1л.;
2. Копия Договора поставки продукции № 62872 от 06.04.2006 - 2л.;
3. Копия приложения к Договору № 62872 от 04.04.2006 - 3л.;
4. Копии Дополнении № 1, 2, 3 к Договору № 62872 от 04.04.2006 - 3л.;
5. Копия Договора поставки продукции № 62872 от 06.04.2006 - 3л.;
6. Копия Приложения к Договору №62872 от 06.04.2006 (Условия эксплуатации холодильного оборудования) - 4л.;
7. Копия Договора аренды № 247/06 от 21.03.2006 - 2л.
8. Копия Акта приема-передачи от 21.03.2006 к Договору 247/06 от 21.03.2006 -1л.;
9. Копия Акта приема-передачи от 01.01.2007 к Договору № 247/06 от 21.03.2006 -1л.;
10. Копия Дополнительного соглашения от 31.12.2006 к Договору аренды № 247/06 от 21.03.2006- 1л.;
11. Копия Договора аренды нежилых помещений № 4-1/13-14 от 01.06.2013 - 4л.;
12. Копия Акта приема-передачи нежилого помещения от 01.06.2013 к Договору 4-1/13-14 от 01.06.2013 - 1л.;
13. Копия Акта приема-передачи нежилого помещения от 06.10.2013 к Договору 4-1/13-14 от 01.06.2013 - 1л.;

14. Копия Договора аренды нежилых помещений № 184/13-14 от 07.10.2013 - 5л.;
15. Копия Акта приема-передачи от 06.10.2013 к Договору № 184/13-14 от 01.06.2013 -2л.;
16. Копия Акта приема-передачи от 30.11.2013 к Договору № 184/13-14 от 07.10.2013 - 1л.;
17. Копия Договора аренды нежилых помещений № 184/13-14 от 01.12.2013 - 5л.;
18. Копия Акта приема-передачи от 01.12.2013 к Договору № 184/13-14 от 01.12.2013- 4л.;
19. Копия заявления от 01.12.2019 о расторжении Договора аренды № 184/13-14 от 01.12.2013 - 1л.;
20. Копия акта приема-передачи от 30.11.2019 к Договору № 184/13-14 от 01.12.2013 - 1л.;
21. Копия Договора аренды нежилых помещений № 78/19-21 от 01.12.2019 - 6л.;
22. Копия Акта приема-передачи от 01.12.2019 к Договору № 78/19-21 от 01.12.2019 - 2л.;
23. Копия дополнительного соглашения от 27.08.2020 к Договору аренды № 78/19-21 от 01.12.2019 - 1л.;
24. Копия Акта приема-передачи от 31.08.2020 - 1л.;
25. Копия Договора аренды нежилых помещений № 10-1/22-23 от 01.07.2022 - 6 л.;
26. Копия Акта приема-передачи от 01.07.2022 к Договору № 10-1/22-23 от 01.07.2022-2л.;
27. Копия выписки из регистратора доменных имен - 5л.;
28. Документ, подтверждающий заинтересованность заявителя, подавший возражение, а именно определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.11.2022 по делу № А40-47519/22-110-337;
29. Копия свидетельства о рождении МЮ №256771;

30. Копия свидетельства о рождении МЮ № 256773;
31. Скриншот статьи «Шашлычный дворик из кирпича своими руками», размещенное в сети Интернет (<https://everytips.ru/kak-samostoyatelnosdelatshashlychnyy-dvorik-iz-kirpicha/>);
32. Скриншот статьи про книгу Елены Масляковой «Твоя шашлычная» (<https://www.litres.ru/lena-maslyakova/tvoya-shashlychnaya/>);
33. Скриншот статьи «Что такое шашлычная?», размещенное в сети Интернет (<http://findfood.ru/termin/shashlychnaja>);
34. Скриншот статьи «Шашлычный душок «Советской диктатуры», размещенное в сети Интернет (<https://yarodom.livejournal.com/474929.html>);
35. Отрывок из произведения «Люди театра» Гиляровский В. А., 1935 Том 1. (<https://sv-scena.ru/Buki/Tom-1 -Moi-skitaniya-Lyudi-tyeatra. 134.html>);
36. Информация про товарный знак «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» №779095;
37. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 4 июня 2021 г. по делу №A32-14793/2021;
38. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.04.2021 по делу №A32-45711/2020;
39. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16 марта 2021 года по делу № A32-46165/2020;
40. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 мая 2021 г. по делу №A32-11241/2021;
41. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29 апреля 2021 по делу №A32-5586/2021;
42. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16 февраля 2021г. по делу № A32-46002/2020;
43. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20 октября 2020 г. по делу № A32-20430/2020;
44. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 ноября 2021 г. по делу №A53-31183/21;

45. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 16.02.2022 по делу №А53-34500/2021;

46. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 03 апреля 2022 года по делу № А53-36290/2021,

47. Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26.04.2022 по делу № А25-604/2021;

48. Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 10 марта 2021 по делу № А25-2153/2020;

49. Решение Арбитражного суда Воронежской области от 27.06.2022 по делу №А14-3911/2022;

50. Решение Арбитражного суда Воронежской области от 03.02.2022 по делу №А14-17151/2021;

51. Решение Арбитражного суда Белгородской области от 19.07.2022 по делу №А08-11815/2021;

52. Решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2022 по делу №А08-11819/2021;

53. Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25 августа 2022 года по делу № А12-10807/2022;

54. Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 02 июня 2022 года по делу № А12-6238/2022;

55. Решение Арбитражного суд Волгоградской области от 12.07.2022 по делу №А12-13345/2022;

56. Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 02.06.2022 по делу № № А12-6238/2022;

57. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.09.2020 по делу 13.09.2022 по делу № А63-4332/2022;

58. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16 июня 2021 г. поделу №А63-3533/2021;

59. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.06.2022 по делу № А63-5748/2022;

60. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 13 августа 2020 по делу № А63-4640/2020;

61. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 1 июня 2020 г. по делу № А63-4641/2020;

62. Решение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 23.03.2022 по делу № № А79-9606/2021.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак охраняется в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые относятся, в частности, к сфере оказания услуг предприятий общественного питания, для которых в возражении, собственно, испрашивается признание предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным по строго определенному правовому мотиву, связанному с утверждением лица, подавшего возражение, о сходстве этого товарного знака до степени смешения именно с фирменным наименованием, право на которое возникло у него ранее даты приоритета товарного знака. В этой связи необходимо отметить, что возражение следует рассматривать в административном порядке исключительно в рамках вышеуказанного определенного правового мотива и представленных лицом, подавшим возражение, для целей его обоснования конкретных документов;

- вместе с тем указанные обстоятельства не являются основанием для применения к оспариваемому товарному знаку пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированному в нарушение права иного лица на фирменное наименование по следующим причинам: 1. В пункте 147 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что в силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 Кодекса право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Согласно положениям статьи 1225 и пункта 1 статьи 1474 Кодекса исключительное право на фирменное наименование как на объект интеллектуальных прав может

принадлежать только юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями;

- вместе с тем, у лица, подавшего возражение, на дату приоритета (20.09.2007) оспариваемого товарного знака отсутствовало исключительное право на фирменное наименование, ровно, как и отсутствовало на дату подачи рассматриваемого возражения;

- кроме того, анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у индивидуального предпринимателя Мартиросяна Д.Г. имеется (имелось) исключительное право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему кафе (предприятия общепита), как указано в возражении, и это право возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории;

- материалами возражения не доказано наличие у лица, подавшего возражение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого знака исключительного права ни на фирменное наименование, ни на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №857390.

С отзывом были представлены следующие материалы:

63. Копия свидетельства ООО «ЭЛ-РОСС» на ТЗ «Шашлычный двор»;

64 Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЭЛ-РОСС»;

65. Выписка из ЕГРИП на ИП Мартиросян Д.Г. ;

66. Сведения о ТЗ ООО «Компания Эдиал»;

67. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Компания Эдиал».

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

С учетом даты приоритета (20.09.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс

и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть

введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение « **ДВОР** », состоящее из стилизованного изображения горящего очага и словесных элементов «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные споры, касающиеся использования обозначения «Шашлычный двор».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность Индивидуального предпринимателя Мартиросяна Д.Г. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364388 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №364388 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №364388 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.

Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере оказания услуг 43 класса МКТУ под обозначением со словесными элементами «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1], из которых следует, что данное лицо является владельцем объекта недвижимого имущества на основании договора аренды [7].

Также, были представлены следующие документы.

Дополнительное соглашение от 31.12.2006 к договору аренды № 247/6 от 21.03.2006 [10], указанный договор аренды [7] между ООО «Рапира XXI» и ООО «Компания Эдиал» был расторгнут. Последующий договор аренды между этими же лицами был заключен в 01.06.2013 [11]. 07.10.2013 заключен договор аренды помещения «Шашлычный двор» [14] между ООО «Рапира XXI» и ООО «Поляна». 01.12.2019 заключен договор аренды помещения «Шашлычный двор» [19] между ООО «Рапира XXI» и ООО «ГрильКо». 01.07.2022 заключен договор аренды помещения «Шашлычный двор» [25] между ООО «Рапира XXI» и ИП Мартиросян Д.Г.

Таким образом, представленные документы не могут свидетельствовать о

приобретении услуг, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, поскольку оказывались различными лицами.

Остальные представленные документы [28-62] относятся к судебным спорам, которые проходили, в том числе, между иными лицами, что не позволяет их соотнести с лицом, подавшим возражение, кроме того, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот услуг в области общественного питания, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, представленные документы не могут служить фактом подтверждения использования обозначения «ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» лицом, подавшим возражение, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Исходя из изложенного следует, что документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку отсутствуют сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением



«ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОР» (**ДВОР**), в связи с чем, не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364388 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №364388 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже

перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что у лица, подавшего возражение, на дату приоритета (20.09.2007) оспариваемого товарного знака отсутствовало исключительное право на фирменное наименование. Лицо, подавшее возражение зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя - 30.07.2020, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак нарушает чье-либо право на фирменное наименование, является неправомерным и к рассматриваемой ситуации неприменим, поскольку лицо, подавшее возражение, не обладало и не обладает исключительным правом на фирменное наименование.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что он ведет коммерческую деятельность в отношении услуг 43 класса МКТУ с использованием коммерческого обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком, установлено следующее.

В силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) 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.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 5/29) разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия

Таким образом, необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование.

Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением 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 возникшим. В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в

пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право. Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у индивидуального предпринимателя Мартиросяна Д.Г. имеется исключительное право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса, и, что это право возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории.

Как указывалось выше лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что данное лицо является владельцем объекта недвижимого имущества на основании договора аренды от 01.07.2022 [25].

Вместе с тем, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицу, подавшему возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, принадлежал имущественный комплекс (на праве собственности или аренды), сопровождающийся обозначением, сходным



с обозначением .

Представленные документы [7, 10, 11, 14], о чем уже упоминалось выше, относятся к иным лицам, что также не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее

возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло коммерческую деятельность достаточно длительный период, чтобы возможно было установить его известность среди потребителей.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что он являлся с 2006 года администратором сайта не может быть принят во внимание, поскольку из представленной выписки регистратора доменных имен [27] следует, что с 29.07.2007 по 16.01.2015 администратором домена являлось ООО «Компания Эдиал».

Кроме того, зарегистрированный домен, предназначенный для информирования потребителей об предоставляемых услугах, носит рекламно-информационный характер и не содержит доказательств о фактическом оказании данных услуг.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364388 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №364388.