


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» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.07.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661226, поданное Индивидуальным предпринимателем Шунковым Алексеем Кирилловичем, г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Шунков А.К.), при этом установила следующее.




Оспариваемый словесный товарный знак «  » по заявке №2017709117 с приоритетом от 14.03.2017 зарегистрирован 29.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №661226 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Индивидуального предпринимателя Алтабаева Вениамина Петровича, г. Красноярск (далее – правообладатель; ИП Алтабаев В.П.), информация о чем была опубликована 29.06.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2018 год.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №661226 в отношении услуг 43 класса МКТУ предоставлена в

нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право ИП Шункова А.К. на коммерческое



обозначение «», которое использовалось с 2012 года, а также являлось предметом договоров товарищества, заключенных между ИП Шунковым А.К. и ИП Алтабаевым В.П. Настоящие факты установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-2388/2018.

Поле расторжения договоров товарищества ИП Алтабаев В.П. начал преднамеренно использовать сходное до степени смешения коммерческое обозначение «GREEN GREEN».

Сходство до степени смешения между коммерческими обозначениями ИП Шункова А.К. и ИП Алтабаева В.П. установлены решением суда Красноярского края по делу №А33-2334/2018.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661226 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Решение Арбитражного суда Красноярского края от 04.02.2019 по делу №А33-2388/2018 [1];
- Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 по делу №А33-2334/2018 [2];
- Протокол осмотра нотариусом информации, размещенной на сайте www.vk.com/greengreen [3].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в качестве доказательства по настоящему делу необоснованно ссылается на выводы, приведенные в судебных актах первой и

апелляционной инстанций арбитражных судов Красноярского края по делу №А33-2334/2018, которые не вступили в законную силу, поскольку были признаны незаконными постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020, дело отправлено в первую инстанцию, его рассмотрение в настоящее время отложено;

- в этой связи ранее установленные арбитражными судами обстоятельства подлежат повторному исследованию, в том числе следует установить



принадлежность коммерческого обозначения «



его сходство с товарным знаком «

- у ИП Шункова А.К. отсутствует заинтересованность по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661226, поскольку обозначение, на которое он ссылается, зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №656444 на имя иного лица - ООО «ГРИН ХАУС КОФЕ», при этом товарный знак по свидетельству №656444 имеет более поздний приоритет (от 13.04.2017), чем у оспариваемого товарного знака;

- в 2017 году ООО «ГРИН ХАУС КОФЕ» возражало против регистрации оспариваемого товарного знака путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего обращения, тем не менее, оснований для отказа в регистрации товарного знака выявлено не было;



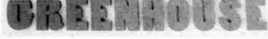
- сопоставляемые обозначения «

- выводы о сходстве вышеуказанных обозначений, приведенные в судебных актах по делу №А33-2334/2018, не вступивших в законную силу, основывались на заключении привлеченного эксперта АНО «Центр патентных экспертиз», не имевшего необходимой квалификации, следовательно, не могут быть приняты во внимание в настоящем споре;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательства того, что ИП Шунков А.К. использует в своей деятельности коммерческое обозначение



« »;

- кофейня ИП Шункова А.К. использовала название «  », а в 2014 году ИП Шунковым А.К. подавалось на регистрацию в качестве товарного



знака обозначение «GRNHS».

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661226.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 по делу №А33-2334/2018 [4];

- Определение Арбитражного суда Красноярского края от 21.10.2020 по делу №А33-2334/2018 об отложении судебного разбирательства [5];



- Сведения о товарном знаке «  » по свидетельству №656444 [6];

- Возражение ООО «ГРИН ХАУС КОФЕ» по заявке №2017709117 [7];

- Рецензия на экспертное заключение по делу по делу №А33-2334/2018 [8];



- Сведения по заявке №2014737199 на регистрацию товарного знака «GRNHS» на имя ИП Шункова А.К. [9];

- Акт осмотра от 12.03.2018 кофейни «GREEN HOUSE» по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14Б [10].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (14.03.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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.

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).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением

(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №661226 с приоритетом от 14.03.2017 является комбинированным, включает в свой состав расположенные один под другим на фоне круга с зеленым контуром словесные элементы «GREEN» и «GREEN», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №661226 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«бары; кафе; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661226 явилось нарушение исключительного права ИП Шункова А.К. на коммерческое обозначение, используемого им в сфере предприятий общественного питания. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанное средство индивидуализации, с которым, по его мнению, сходен до степени смешения оспариваемый товарный знак, позволяет признать ИП Шункова А.К. заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661226.

В части довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительного права ИП Шункова А.К. на коммерческое обозначение, следует руководствоваться нижеследующими подходами, применяемыми для оценки сравниваемых средств индивидуализации – товарного знака и коммерческого обозначения:

- 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.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении указывается на наличие определенных фактов, установленных судебными актами по делу №А33-2388/2018 [1] и №А33-2334/2018 [2] и имеющих значение для настоящего дела.

Вместе с тем следует констатировать, что решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.04.2019 и постановление Третьего арбитражного суда от 25.02.2020 по делу №А33-2334/2018 [2] были отменены постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 [4], следовательно, не вступили в законную силу и не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

Что касается вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Красноярского края от 04.02.2019 по делу №А33-2388/2018 [1], то предметом его рассмотрения являлся спор между ИП Шунковым А.К. и ИП Алтабаевым В.П. о

денежной задолженности последнего по договорам простого товарищества, заключенного между этими хозяйствующими субъектами.

Как было установлено судом, между ИП Шунковым А.К. и ИП Алтабаевым В.П. был заключен договор простого товарищества от 15.04.2014, по условиям которого товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для создания кафе быстрого питания на территории: г. Красноярск, пр. имени газеты «Красный рабочий», 95/1. При этом вкладом ИП Шункова А.К. являлось, в частности, наименование «GREENHOUSE», «GREENHOUSE COFFEE», «#ghcoffe», деловая репутация, меню, разработка фирменного стиля.

Договор аналогичного содержания от 15.02.2015 между этими индивидуальными предпринимателями был заключен в отношении объекта, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Имени Академика Павлова, 21.

Суд указал, что спорные договоры исполнялись сторонами как минимум до июня 2016 года включительно.

Из решения суда следует, что ИП Шунковым А.К. в 2012 году была открыта первая кофейня «GREENHOUSE». Торговые точки «GREENHOUSE», в которых ИП Шунков А.К. начал осуществлять свою деятельность до заключения спорных договоров с ИП Алтабаевым В.П. располагались по следующим адресам: 1. «GREENHOUSE» по адресу г. Красноярск, ул. Красной Армии 10; 2. «GREENHOUSE» по адресу г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады; 3. «GREENHOUSE» по адресу: г. Красноярск, ул. проспект Красноярский Рабочий.

Суд полагает доказанным факт использования ИП Шунковым А.К. обозначения «GREENHOUSE» до начала сотрудничества с ИП Алтабаевым В.П. Суд также полагает, что материалами дела (в том числе с учетом отзывов с сайта <https://krasnoyarsk.flamp.ru/>) подтверждается известность обозначения кофейни «GREENHOUSE» в пределах территории г. Красноярска.

С 2014 года ИП Шунков А.К. и ИП Алтабаев В.П. начали свою работу по упомянутым выше договорам товарищества, создавая совместно кофейни под обозначением «GREENHOUSE». Документально подтверждается факт


осуществления деятельности по договору простого товарищества в отношении кофейни по адресу ул. проспект газеты Красноярский рабочий, 95/1.

Таким образом, приведенные в решении суда по делу №А33-2388/2018 [1] факты свидетельствуют о наличии у ИП Шункова А.К. исключительного права на коммерческое обозначение «GREENHOUSE», возникшего в 2012 году, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного по свидетельству №661226, и действовавшего в отношении индивидуализации предприятия общественного питания (кафе), что однородно услугам 43 класса МКТУ «*бары; кафе; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*», приведенным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226.

Однако из материалов указанного судебного акта [1] не усматривается, как конкретно выглядело используемое с 2012 года коммерческое обозначение «GREENHOUSE» ИП Шункова А.К.

При сопоставлении словесного обозначения «GREENHOUSE» с оспариваемым



товарным знаком «» по свидетельству №661226 следует констатировать, что они не являются сходными до степени смешения.


Так, единственный индивидуализирующий словесный элемент «GREENHOUSE» противопоставленного коммерческого обозначения, состоящий из двух лексических единиц английского языка «GREEN» («зеленый») и «HOUSE» («дом»), воспринимается в качестве словосочетания «зеленый дом» и отличается семантически от словесных элементов «GREEN GREEN» («зеленый зеленый») в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы «GREENHOUSE» (произносится как [гринхаус]) и «GREEN GREEN» (произносится как [грингрин]) имеют также и фонетические отличия.



Что касается визуального критерия сходства, то в данном случае он имеет второстепенное значение, поскольку отсутствует информация о наличии у

коммерческого обозначения «GREENHOUSE» какой-либо графической составляющей.

Вместе с тем, согласно судебному акту [1] в конце 2015 года ИП Шунковым А.К. был осуществлен ребрендинг коммерческого обозначения «GREENHOUSE». В логотип были внесены изменения с сохранением его основных черт и узнаваемости. В новом исполнении логотип стал представлять собой белый текст «GREENHOUSE», выполненный заглавными буквами и помещенный в круг зеленого цвета, со словами «GREEN» и «HOUSE», расположенными друг под другом. Приведенное судом описание коммерческого обозначения позволяет

соотнести его с коммерческим обозначением «  », фигурирующим в материалах настоящего возражения.

В данном случае следует констатировать, что оспариваемый товарный знак

«  » и коммерческое обозначение «  » являются комбинированными обозначениями, включают в свой состав изобразительный элемент в виде круга, на фоне которого расположены словесные индивидуализирующие элементы «GREEN» / «HOUSE» и «GREEN» / «GREEN». При этом все словесные элементы выполнены в сходном шрифтовом исполнении, расположены друг под другом, верхние словесные индивидуализирующие элементы «GREEN» тождественны. Кроме того сопоставляемые обозначения выполнены в сходной цветовой гамме – белого и зеленого цвета. Таким образом, сопоставляемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.


Однако следует учитывать, что согласно выводам, приведенным в судебном

акте [1], коммерческое обозначение «  » использовалось именно ИП

Алтабаевым В.П., т.е. правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226 и стороной по упомянутому договору товарищества.

Сведений относительно использования коммерческого обозначения




«» непосредственно ИП Шунковым А.К. до даты приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226 судебный акт [1] не содержит.

Согласно представленному правообладателем акту осмотра от 12.03.2018 [10] расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14Б, кофейня под управлением ИП Шункова А.К. имела следующую вывеску:



В этой связи следует констатировать, что, во-первых, вышеуказанное коммерческое обозначение, представляющее собой слово «GREENHOUS», не является сходным до степени смешения с комбинированным оспариваемым




товарным знаком «» со словесными элементами «GREEN GREEN» в силу того, что эти средства индивидуализации производят разное общее зрительное впечатление, а также отличаются фонетически и семантически по причинам, изложенным выше.


Во-вторых, упомянутый акт осмотра [10] свидетельствует об использовании коммерческого обозначения «GREENHOUS» после приоритета (14.03.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №661226.

Более того, следует упомянуть, что приведенное в возражении коммерческое



обозначение «» было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №656444 с приоритетом от 13.04.2017 на имя ООО «ГРИН ХАУС КОФЕ», а не ИП Шункова А.К.




Таким образом, факт использования коммерческого обозначения «» непосредственно ИП Шунковым А.К. в какой-либо период времени вызывает у коллегии обоснованные сомнения.


Необходимо указать, что из судебного акта [1] также не усматривается непрерывность использования коммерческого обозначения «GREENHOUSE» как с момента его создания и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и до момента подачи настоящего возражения. В этой связи следует упомянуть приведенную в пункте 2 статьи 1540 Кодекса норму о том, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. Обратного из материалов возражения не следует.

Таким образом, в силу отсутствия доказательств использования лицом,



подавшим возражение, коммерческого обозначения «» до даты приоритета



оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №661226, оснований для вывода о несоответствии этого средства индивидуализации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в рассматриваемом деле не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №661226.