

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351059, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007704439 с приоритетом от 19.02.2007 зарегистрирован 23.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №351059 на имя Ломонович Людмилы Андреевны, г. Краснодар (далее – правообладатель), в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «Алексеевские бани» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №351059 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Алексеевские бани» до даты приоритета оспариваемого товарного знака №351059 имело право на фирменное наименование и осуществляло деятельность по оказанию банных услуг;

- ООО «Алексеевские бани» зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 14 июля 2006 г.;

- согласно уставу ООО «Алексеевские бани» предметом деятельности общества является бытовое обслуживание населения, в том числе открытие и эксплуатация саун;

- 16.08.2006 г. ООО «Алексеевские бани» заключило договор на создание и поддержку Интернет сайта www.sibbani.ru;

- 01 сентября 2006 г. ООО «Алексеевские бани» подписало с ООО «Салон браво» договор аренды нежилого помещения. Согласно которому, объект недвижимости, указанный в настоящем договоре, передается Арендатору для использования под оздоровительный центр, сауну. Ежегодно договор аренды нежилого помещения перезаключается;

- в целях обеспечения охраны оздоровительного центра 01 сентября 2006 г. ООО «Алексеевские бани» заключило с Отделом вневедомственной охраны при управлении внутренних дел Советского района договор № 150-1 «Об экстренном вызове милиции на объект в случае угрозы имущественной безопасности «Клиента»;

- 01 сентября 2006 г. лицом, подавшим возражение заключен, договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, предметом которого является оказание услуг по дератизации (истребление грызунов) и дезинсекции (истребление бытовых насекомых);

- с 2006 г. по настоящее время ООО «Алексеевские бани» добросовестно оказывает услуги бань, саун, используя свое фирменное наименование, которое уже приобрело определенную известность;

- рекламная информация об Алексеевских банях регулярно появляется в средствах массовой информации, осуществляется поддержка и обновление сведений на официальном сайте ООО «Алексеевские бани» www.sibbani.ru;

- в 2013 г. ООО «Алексеевские бани» заняло первое место в городском конкурсе на лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,

бытового обслуживания населения по итогам работы за 2013 г. в номинации «Лучшая организация сферы бытового обслуживания» в группе «Бани, сауны».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351059 в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани общественные; бани турецкие».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства Федеральной налоговой службы от 14 июля 2006;
2. Копия свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 14 июля 2006;
3. Распечатка сведений из ЕГРЮЛ об ООО «Алексеевские бани» с сайта ИФНС от 24.12.2015;
4. Распечатка сведений из ЕГРЮЛ об ИП Ломонович Л. А. с сайта ИФНС от 24.12.2015;
5. Копия устава ООО «Алексеевские бани» от 2006 г.;
6. Копия устава ООО «Алексеевские бани» от 2009 г.;
7. Копия договора № 12 на создание и поддержку Интернет сайта от 16.08.2006;
8. Копии актов сдачи-приемки оказанных услуг по созданию Интернет сайта от 25.08.2006, от 26.09.2006, 27.10.2006, 26.01.2007, 28.02.2007;
9. Распечатка сведений с сервиса информации о доменах Whois;
10. Копия договора №11/А аренды нежилого помещения от 01 сентября 2006 г.;
11. Копия договора №15/А аренды нежилого помещения от 01 августа 2007 г.;
12. Копия договора №01/А аренды нежилого помещения от 01 января 2008 г.;
13. Копия договора №1 аренды нежилого помещения от 01 февраля 2014 г.;
14. Копии цен от 01 сентября 2006 г., 01 ноября 2006 г., 01 января 2007 г., 01 марта 2007 г.;
15. Копия договора № Ф-150-1 на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны от 01.09.2006 г.;
16. Копия акта сдачи-приемки от 29.12.2006 оказанных услуг по охране объекта(ов) клиента по договору № Ф-150-1 от 01.09.2006 г.;
17. Копия платежного поручения № 13 от 26.12.2006 г.;

18. Копия письма ФГКУ У ВО ГУ МВД России по Новосибирской области от 08.07.2015 г. №251;
19. Копия договора № 68 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 01 сентября 2006 г.;
20. Копия акта №9068 от 14 сентября 2006 г. об оказании услуг;
21. Копия платежного поручения № 10 от 22.11.2006 г.;
22. Копия договора №1060 о предоставлении рекламно-информационных услуг от 13 октября 2006 г.;
23. Копия договора № 1553 на размещение рекламы в сети Интернет от 06 мая 2010 г.;
24. Копия договора № 17/1 о предоставлении услуг 29 мая 2007 г. (размещение рекламного объявления в рекламно-информационной газете «Навигатор»);
25. Копия акта № 3320 от 25 июня 2007;
26. Копия платежного поручения № 45 от 04.06.2007 г.;
27. Копия Программы производственного контроля от 05 февраля 2007 г.;
28. Копия налоговой декларации по единому налогу на временный доход для отдельных видов деятельности от 16.04.2007 г.;
29. Копия описи вложения в ООО «Алексеевские бани» в МНФИС РФ № 13;
30. Копия квитанции № 43351 от 19.04.2007;
31. Копия платежного поручения № 32 от 20.04.2007 г.;
32. Распечатка первых и последних страниц FLAMP от 16.02.2015;
33. Распечатка первых и последних страниц В контакте от 16.02.2015;
34. Распечатка первых и последних страниц с сайта ООО «Алексеевские бани» (<http://sibbani.ru/>) от 16.02.2015;
35. Распечатка страниц сайта navigato.ru/number/560/publication/17097/?print=1 от 06.04.2015;
36. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №351059 из открытых реестров Роспатента;
37. Копия уведомления о поступлении заявки на товарный знак «Алексеевские бани» от заявителя ООО «Алексеевские бани» в Роспатент.

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

- правообладатель оспариваемого товарного знака применяет словесное обозначение «Алексеевские бани», которое является коммерческим обозначением, в качестве индивидуализации своей предпринимательской деятельности с 2001 года, а его использование началось ранее даты регистрации не только приоритета оспариваемого товарного знака (19.02.2007 г.), но и даже регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица (ООО «Алексеевские бани» - зарегистрировано 14.07. 2006);

- ИП Ломонович Людмила Андреевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. С 2001 года осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию банных услуг населению в г. Краснодаре, по ул. Аэродромной, д. 168;

- с 2003 года для осуществления своей предпринимательской деятельности ИП Ломонович Л.А. использует коммерческое наименование «Алексеевские бани»;

- из представленных лицом, подавшим возражение, документов в доказательство использования своего фирменного наименования в отношении предоставляемых услуг следует, что изначально общество не использовало в отношении услуг свое фирменное наименование, а стало его использовать уже только после приоритета оспариваемого товарного знака;

- имеется существенная разница в виде предоставляемых лицом, подавшим возражение, и правообладателем услуг. Так, согласно уставу ООО «Алексеевские бани» от 03 июля 2006 года предметом деятельности общества является бытовое обслуживание населения, в т.ч. открытие и эксплуатация саун, тогда как товарный знак по свидетельству №351059 зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ - бани общественные, турецкие бани, маникюр, массаж, парикмахерские, татуирование;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оказывает услуги бань, саун с использованием своего фирменного наименования, которое уже приобрело определенную известность, однако данная известность была приобретена обществом значительно позже приоритета оспариваемого товарного знака. Более того, данная

известность была приобретена обществом уже в последние годы, когда заявитель знал о регистрации товарного знака за другим правообладателем - ИП Ломонович Л.А.;

- в октябре - декабре 2011 года, 2012 года ИП Ломонович Л.А. направлялись в адрес ООО «Алексеевские бани» письма - уведомления о приоритете использования товарного знака, а также требования о прекращении его использования. Кроме того, ИП Ломонович Л.А. обращалась и в прокуратуру г. Новосибирска, о чем лицо, подавшее возражение, не могло не знать, так как представитель общества вызывался для дачи объяснений.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351059.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

38. Копия свидетельства о постановке на учет 23 № 008784036;
39. Копия свидетельства 23 № 008724561;
40. Копия свидетельства 23 № 001071959;
41. Копия выписки из ЕГРИП от 08.02.2016 года;
42. Копия ассортиментного перечня услуг и товаров от 29.12.2003 года;
43. Копия заявки на рекламу №3496;
44. Копия договора № 1861 от 21 декабря 2004 года;
45. Копия разрешения на рекламную щитовую установку № 6284 к договору от 21.12.2004;
46. Копия санитарно - эпидемиологического заключения от 25 марта 2005 года;
47. Копия распоряжения о проведении мероприятий по контролю от 23 марта 2006 года;
48. Копия постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 19 мая 2006 года;
49. Копия постановления Ленинского районного суда г. Краснодара от 5 июня 2006 года;
50. Копия письма уведомления от 13 октября 2011 года с квитанцией об отправке и описью;

51. Копия описи с квитанцией об отправке письма ООО "Алексеевские бани" от 17.12.2011;

52. Копия описи с квитанцией об отправке письма в Прокуратуру г. Новосибирска от 20.12.2012;

53. Копия уведомления о рассмотрении обращения от 30.01.2013.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.02.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «Алексеевские бани» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Исходя из представленного свидетельства [1] следует, что оспариваемый товарный знак «Алексеевские бани» является тождественным наименованию юридического лица, обратившегося с настоящим возражением – ООО «Алексеевские бани».

Согласно представленному свидетельству [1] лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование 14.07.2006, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, материалами возражения не подтверждено, что лицо, подавшее возражение, вело хозяйственную деятельность по оказанию услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ «бани общественные; бани турецкие» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, лицом, подавшим возражение, представлен договор [7] на создание и поддержку Интернет сайта с доменным именем www.sibbani.ru, а также данные истории по данному домену. Однако, из указанных источников не следует, что ООО «Алексеевские бани» использовало в отношении услуг, однородных услугам, содержащимся в товарном знаке по свидетельству №351059, свое фирменное наименование. Также, с материалами возражения представлены договоры: аренды помещения, оказания охранных услуг, оказания услуг по дератизации и дезинсекции [10 - 13, 15, 16, 19], из которых следует, что ООО «Алексеевские бани» вело подготовительные работы для начала оказания услуг. Указанное не свидетельствует о том, что данное общество уже оказывало банные услуги с использованием своего фирменного наименования. Остальные представленные материалы датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания банных услуг под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать доказанным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351059 произведено в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351059.