

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
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, поступившее 17.09.2019, поданное ООО «Самолет-1», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №641954, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «...самолет ЛО» по заявке №2017716063 с приоритетом от 24.04.2017 зарегистрирован 17.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №641954 в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Самолет ЛО», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение;
- товарный знак по свидетельству №641954 был противопоставлен экспертизой обозначению по заявке №2018741959 с приоритетом от 28.09.2018,

заявленному на регистрацию на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ;

- фирменное наименование ООО «Самолет-1» создано 08.11.2010 в результате реорганизации ООО «Сервер-сеть» в форме выделения на основании Решения единственного участника ООО «Сервер-сеть» от 28.04.2010;

- согласно представленным с возражением документам к «Самолет-1» в полном объеме перешли все нежилые помещения, находящиеся в здании торгово-офисного центра «САМОЛЕТ», расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л;

- лицо, подавшее возражение, использует свое фирменное наименование в гражданском обороте при осуществлении деятельности по управлению недвижимым имуществом и сдаче в аренду принадлежащих ей на праве собственности объектов недвижимости, расположенным в вышеуказанном торгово-офисном центре;

- коммерческое обозначение «САМОЛЕТ» использовалось с 2005 года в качестве названия вышеприведенного центра как предыдущим собственником здания ООО «Сервер-сеть», так и лицом, подавшим возражение, с 2010 года;

- таким образом, фирменное наименование и коммерческое наименование под обозначением «САМОЛЕТ» возникли у лица, подавшего возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и приобрели известность на территории г.Екатеринбург в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных следующим услугам 36 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №641954, «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №641954 недействительным в отношении вышеприведенных услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Самолёт-1» от 08.11.2010 (1);

- свидетельство о постановке ООО «Самолёт-1» на налоговый учёт и присвоении ИНН от 08.11.2010 (2);

- Устав ООО «Самолёт-1» (редакция 2010 г.) (3);

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Самолёт-1» (4);

- решение единственного участника ООО «Сервер-сеть» о реорганизации компании в форме выделения и создании ООО «Самолёт-1» от 28.04.2010 (5);

- разделительный баланс ООО «Сервер-сеть» от 21.10.2010 (6);

- акты приемки-передачи имущества от 08.11.2010, по которым от ООО «Сервер-сеть» к ООО «Самолёт-1» перешли в полном объеме нежилые помещения, находящиеся в здании торгово-офисного центра «САМОЛЁТ», расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л. (7);

- свидетельства о праве собственности на нежилые помещения, находящиеся в здании торгово-офисного центра «САМОЛЁТ», расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л. (8);

- публикация от 22.01.2007 об офисном центре «САМОЛЁТ» в издании «Деловой квартал», с приложением информации о территории распространения издания (9);

- агентский договор от 01.01.2007, заключенный между ООО «Сервер-сеть» и ЗАО «ПРЕД-Групп», в целях представительства интересов ООО «Сервер-сеть» при коммерческом использовании здания торгово-офисного центра «САМОЛЁТ», расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л. (10);

- информация о торгово-офисном центре «САМОЛЁТ» и о компании ООО «Самолёт-1» в сети Интернет (распечатка страниц корпоративных сайтов и иных сайтов) (11);

- распечатка информации о доменах samolet-1.ru, оц-самолет.рф, принадлежащих компании ООО «Самолёт-1» (12);

- договоры аренды недвижимого имущества, расположенного в офисном центре «САМОЛЁТ» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л, заключенные ООО «Самолёт-1» с различными арендаторами (выборка за период с 2010 по 2019 г.) (13);

- договор № 18-01 от 18.01.2011 г. об оказании рекламных услуг, заключенный ООО «Самолёт-1» с ООО «РА Пятый элемент» (14);

- письмо от ООО «РА Пятый элемент» от 23.10.2014, подтверждающее оказание услуг для нужд Бизнес-центра «САМОЛЁТ» (15);

- договор № 14-01 от 14.01.2015 г. об оказании рекламных услуг, заключенный ООО «Самолёт-1» с ООО «РПК Пятый элемент» (16);

- письмо от ООО «РПК Пятый элемент» от 28.08.2019, подтверждающее оказание услуг для нужд Бизнес-центра «САМОЛЁТ» (17);

- решение об отказе в регистрации комбинированного товарного знака «САМОЛЁТ» по заявке № 2018741959 с приоритетом от 28.09.2018 (18).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- фирменное наименование правообладателя – ООО «Самолет ЛЮ» не является идентичным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Самолет-1»;

- правообладатель товарного знака является застройщиком и осуществляет деятельность по комплексной жилой застройке территории с объектами инфраструктуры на территории Ленинградской области;

- в этой связи услуги, оказываемые правообладателем ООО «Самолет ЛЮ» и ООО «Самолет-1», не могут быть отнесены к одному источнику происхождения, поскольку имеют разный круг потребителей;

- средства индивидуализации, используемые лицом, подавшим возражение, не являются сходными с оспариваемым товарным знаком, поэтому у потребителей не могут возникнуть впечатления о принадлежности их одному лицу;

- ООО «Самолет-1» не представило доказательств в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №641954.

К отзыву приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Самолет ЛО» (19);
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (20);
- разрешение на строительство (21);
- проектная декларация на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома (22).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (24.04.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №641954 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (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 пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №641954 представляет собой обозначение «...самолет ЛО», содержащее словесные элементы «самолет» и «ЛО», выполненные строчными и заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом синим цветом. Перед словесными элементами изображены три точки синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №641954 оспаривается в отношении части услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

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.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №641954 с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с частью услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, подало заявку №2018741959 на регистрацию обозначения «  » в качестве товарного знака (18) в отношении услуг 35, 36, 37 классов, по которой экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения оспариваемый товарный знак по свидетельству №641954, зарегистрированный в отношении однородных услуг.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Самолет-1» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «Самолет-1» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1-6) право на фирменное наименование у ООО «Самолет-1» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 08.11.2010 в результате реорганизации ООО «Сервер-сеть» в форме выделения на основании Решения единственного участника ООО «Сервер-сеть» от 28.04.2010.



Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №641954.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «Самолет», который тождественен отличительной части фирменного наименования «Самолет», принадлежащего лицу, подавшему возражение. При этом наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «ЛО» не оказывает влияние на восприятие товарного знака в целом, где доминирует основной сильный словесный элемент «Самолет».

К ООО «Самолет-1» на основании приложенных к возражению документов (7, 8) перешли от ООО «Сервер-сеть» нежилые помещения, находящиеся в здании торгово-офисного центра «Самолет», расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л. Информация о данном административном здании, его месте нахождения, фотография фасада с вывеской «Самолет», сведения о размещении в нем офисных и иных помещений, рекламы и многое другое, содержится в представленных архивных интернет-распечатках (11), датированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно сведениям (14-17) для ООО «Самолет-1» для нужд бизнес-центра «Самолет» оказывались услуги по изготовлению и размещению видео- и аудио рекламных материалов, рекламно-полиграфической продукции.

Следует учесть, что документы, датированные после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты во внимание, точно также как и материалы (9, 10), не относящиеся к деятельности лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, представило договоры аренды нежилых помещений (13), сдаваемых в вышеуказанном бизнес-центре «Самолет» (с планом арендуемых помещений, кадастровыми паспортами помещений), заключенные с юридическими лицами, начиная с 2010 года и вплоть до 2019 года, т.е. до даты приоритета (24.04.2017) оспариваемого товарного знака, с приложенными к ним актами приемки-передачи помещений.

При этом данные помещения являются нежилыми и, исходя из их назначения, предназначены исключительно для ведения предпринимательской деятельности.

На основании вышеуказанного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные с возражением документы подтверждают оказание лицом, подавшим возражение, услуг в области аренды исключительно нежилых помещений, которые соотносятся с такими испрашиваемыми в возражении позициями в 36 классе МКТУ, как «аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда офисов [недвижимое имущество]».

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №641954 в отношении части вышеуказанных услуг требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

Относительно остального перечня оспариваемых услуг 36 класса МКТУ не представлено документальных доказательств использования лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте своего фирменного наименования.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

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

Как было указано ранее, лицу, подавшему возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №641954 на праве собственности принадлежит имущественный комплекс, расположенный по адресу (Свердловская обл., г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л.) (8). Согласно материалам (11) на нем размещалась вывеска с обозначением «Самолет». В торговом центре под

обозначением «Самолет», расположенном по адресу (Свердловская обл., г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.5, литер Л.), лицом, подавшим возражение, оказывались услуги по сдаче в аренду нежилых помещений для коммерческого использования (13), которые могут быть соотнесены с услугами 36 класса МКТУ «аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда офисов [недвижимое имущество]», указанными в возражении.

Таким образом, материалы возражения доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №641954 в отношении части услуг 36 класса МКТУ «аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда офисов [недвижимое имущество]» противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенная в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение.

Относительно остальных приведенных в возражении услуг 36 класса МКТУ не доказано использование коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение, при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №641954 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда офисов [недвижимое имущество]».**