


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 12.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742676, поданное Индивидуальным предпринимателем Мальгиным В.Г., г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Мальгин В.Г.), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018751751 с приоритетом от 26.11.2018 зарегистрирован 17.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №742676 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР», 426056, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38А, оф.201 (далее – правообладатель; ООО «КЛЕВЕР»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №742676 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.


Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ИП Мальгин В.Г. осуществляет деятельность в сфере предприятия общественного питания, а именно ему принадлежит кальян-бар, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение



«», при этом это предприятие начало работать до даты приоритета оспариваемого товарного знака;



- обозначение «» было создано по заказу ИП Мальгина В.Г. на основании договора от 14.07.2015, подавалось на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018753693 с приоритетом 06.12.2018 в отношении услуг 43 класса МКТУ, при этом препятствием для его регистрации явилось наличие сходного до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №742676;

- помещение кальян-бара «ЛАМПА» расположено по адресу г. Омск, ул. Чкалова угол Учебной, д. 40/68, пом. 6П и используется ИП Мальгиным В.Г. на основании договора аренды от 01.09.2015;

- для вышеуказанного кальян-бара «ЛАМПА» с 2016 года оказываются услуги охраны, проведена сеть Интернет, подключен терминал оплаты и изготовлена вывеска;

- об известности кальян-бара «ЛАМПА» в г. Омск с 2016 года свидетельствуют данные из сети Интернет (сайты <http://omsk.flamp.ru>, <https://2gis.ru/omsk>, <https://omsk.zoom.ru>, <https://lampa.relax.ru>, <https://where2smoke.ru>, <https://tuda-go.ru>, <https://кальянные.рф>), в том числе с

отзывом потребителей, а также количество подписчиков (более 6000) в социальных сетях на персональных страничках кальян-бара «ЛАМПА» <https://www.instagram.com>; <https://vk.com>;

- лицо, подавшее возражение полагает, что сосуществование в гражданском обороте двух сходных обозначений для индивидуализации однородной сферы деятельности, будет вводить потребителя в заблуждение относительно того, кто является истинным поставщиком услуг, в связи с чем на имя правообладателя было направлено письмо с просьбой прекратить использование коммерческого обозначения «ЛАМПА», принадлежащего ИП Мальгину В.Г., однако правообладатель сообщил, что сопоставляемые обозначения не являются сходными, а также вышеуказанная претензия ИП Мальгина В.Г. обоснованной не является в связи с наличием более раннего приоритета у заявки оспариваемого товарного знака (всего на 10 календарных дней раньше заявленного обозначения, заявка № 2018753693).

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742676 недействительным в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

1. Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 04.06.2019;

2. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 24.12.2019;

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) на ИП Мальгина В.Г.;

4. Договор выполнения работ по разработке и созданию логотипа от 14.07.2015, заказчик — ИП Мальгин В.Г., с указанием исключительных прав заказчика на результаты работы, акт приема-передачи оказанных услуг от 14.08.2015 с изображением логотипа;

5. Договор аренды нежилого помещения с актом приема-сдачи (помещение по адресу: г. Омск, ул. Чкалова угол Учебной, дом № 40/68, пом. 6П от 01.09.2015) - арендатор — ИП Мальгин В.Г., есть указание на лаундж-бар «ЛАМПА»;

6. Договор оказания охранных услуг №601/16ПС от 01.11.2016 (помещение по адресу: г. Омск, ул. Чкалова угол Учебной, дом № 40/68, пом. 6П; заказчик - ИП Мальгин В.Г.); есть указание на лаунж-бар «ЛАМПА»;

7. Договор №103870 на оказание услуг доступа к сети Интернет с идентификацией пользователей от 01.11.2016 г. с бланк-заказом и актом сдачи-приемки работ по подключению (клиент - ИП Мальгин В.Г., адрес подключения: г. Омск, ул. Учебная, 68 / Чкалова, 40, наименование сети клиента – «ЛАМПА»);

8. Договор подряда №Б-115 от 05.12.2016 г., г. Омск, заказчик - ИП Мальгин В.Г., изготовление и монтаж наружной вывески «Место для друзей ЛАМПА» по адресу: г. Омск, ул. Учебная 68; распечатка публикации от 28.01.2017 г. в [instagram.com](https://www.instagram.com) с фото вывески по указанному адресу;

9. Счёт №63 от 18.01.2017 на оплату изготовления фирменных стаканов с платёжными поручениями №4 от 19.01.2017 и №9 от 30.01.2017, подтверждающими оплату ИП Мальгиным В.Г., товарная накладная №234 от 31.01.2017; распечатка электронной переписки с изображением дизайна продукции;

10. Протокол осмотра, нотариально подтверждающий принадлежность социальных сетей (<https://www.instagram.com/lampaomsk/>; https://vk.com/lampa_om.sk) Мальгину В.Г. и наличие на указанных страницах публикаций от 17.02.2016 и от 12.02.2016;

11. Договор поставки №272 от 09.01.2017 г. (поставщик — ООО «Чайно-Кофейная Мануфактура», покупатель - ИП Мальгин В.Г.);

12. Заявка с актом №1735 приема-передачи электронных терминалов от 13.10.2016 г., подтвержденная банком (заявитель - ИП Мальгин В.Г., наименование «Кальянная ЛАМПА», адрес: г. Омск, ул. Чкалова, 40);

13. Отчеты по эмитентам с октября 2016 г. (указано: ИП Мальгин В.Г.; Омск, ул. Чкалова, д. 40; «ЛАМПА»), подтверждающие проведение платежей через терминал заявителя за оказанные услуги;

14. Распечатки публикаций с сайта заявителя https://vk.com/lampa_omsk (первая публикация на официальной странице, публикации с использованием заявленного обозначения, публикация об открытии, фотографии фасада, фирменной продукции с логотипом заявителя, контактные данные, режим работы) с 17.02.2016;

15. Распечатки публикаций с сайта заявителя https://www.instagram.com/lampa_omsk/ (публикации с использованием заявленного обозначения, фотографии фасада, фирменной продукции с логотипом заявителя, контактные данные, режим работы, меню) с 12.02.2016;

16. Распечатки с сайта flamp.ru: отзывы клиентов, начиная с 20 марта 2016 г., с фотографиями помещения, включающими заявленное обозначение «ЛАМПА»;

17. Распечатки с сайта 2GIS с отзывами клиентов, расположением лаунж-бара «ЛАМПА» по адресу: г. Омск, ул. Чкалова, 40 и указанием владельца — ИП Мальгин В.Г.;

18. Распечатка с сайта omsk.zoon.ru: отзывы клиентов лаунж-бара «ЛАМПА» на ул. Чкалова с 07.03.2016;

19. Распечатки с сайтов (Яндекс Карты, lampa.relax.ru, where2smoke.ru, tuda-go.ru, кальянные.рф): указание на адрес кальян-бара/лаунж-бара/кальянной «ЛАМПА» (ул. Чкалова, 40 / Учебная, 68), режим работы, описание вида деятельности организации, фото заведения с логотипом заявленного обозначения.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении уведомлением о принятии возражения к рассмотрению от 02.03.2020, которое было получено правообладателем 10.03.2020 (почтовый идентификатор №12599343430810). Необходимо указать, что заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения неоднократно переносились (состоялись заседания коллегии от 09.04.2020, 19.05.2020, 18.06.2020), при этом правообладатель был проинформирован о каждой новой дате заседаний коллегии, что подтверждается соответствующими почтовыми идентификаторами Почты России (№12599343430810, №12599344198252, №12599346547553), однако своего отзыва по мотивам поступившего возражения не представил. Исчерпав свои возможности по извещению правообладателя, коллегия рассмотрела поступившее

возражение 18.06.2020 в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явится препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующее на заседании коллегии лицо, подавшее возражение, коллегия признала его доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (26.11.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №742676 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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).

В соответствии с положениями 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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.

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).

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.

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.




Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №742676 с приоритетом от 26.11.2018 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне черного квадрата выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом словесные элементы «ЛАМПА», «бар-кальянная», а также изобразительный элемент в виде лампы накаливания с расходящимися от нее лучами. Товарный знак зарегистрирован в черном, желтом, белом цветовом исполнении для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров-кальянных».

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения




явилось столкновение исключительных прав на обозначения «» и



«», предназначенных для маркировки услуг под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №742676 и индивидуализации деятельности предприятия лица, подавшего возражения. Основанием для наличия столкновения прав на указанные средства индивидуализации послужила поданная ИП Мальгиным

В.Г. заявка №2018753693 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения



«», препятствием для предоставления которому правовой охраны может являться товарный знак по свидетельству №742676 (приложения [1], [2]). Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о заинтересованности ИП Мальгина В.Г. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742676.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742676 в отношении приведенных выше услуг 43 класса МКТУ указывает на нарушение своих исключительного права на коммерческое обозначение



«», возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- 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.

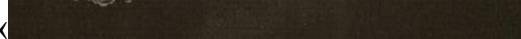
- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования.

Обращение к материалам возражения показало следующее.

Согласно выписке из ЕГРИП Мальгин В.Г. был зарегистрирован в качестве Индивидуального предпринимателя 28.04.2007, при этом его основными видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

ИП Мальгиным В.Г. был заключен договор от 14.07.2015 с Проговоровым Д.В. на изготовление логотипа, который согласно приложению к договору представляет




собой комбинированное обозначение «». Между сторонами по данному договору подписан акт выполненных работ от 14.08.2015 (приложение [4]). В дальнейшем ИП Мальгиным В.Г. была подана заявка №2018753693 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения




Лицом, подавшим возражение, указывается, что коммерческое обозначение



«» использовалось им в качестве коммерческого обозначения в отношении деятельности предприятия общественного питания до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Различительная способность данного обозначения является очевидной, поскольку все входящие в его состав элементы носят фантазийный характер для данного рода предприятия.




Коммерческое обозначение «» включает в свой состав расположенные на фоне квадрата словесные элементы «ЛАМПА» и «место для друзей», выполненные буквами русского алфавитов оригинальным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде лампы накаливания с расходящимися от нее лучами.





Сопоставляемые оспариваемый товарный знак «» и



принадлежащее ИП Мальгину В.Г. коммерческое обозначение «» включают в свой состав расположенные в центральной части тождественные в фонетическом и семантическом отношении доминирующие индивидуализирующие элементы «ЛАМПА». Кроме того, в сопоставляемых обозначениях также использованы сходные изобразительные элементы: расположенные на фоне квадратов черного цвета лампы накаливания желтого цвета с расходящихся от них лучами; над лампами накаливания располагаются по дуге словесные элементы, которые выполнены мелким шрифтом желтого цвета; индивидуализирующие элементы «ЛАМПА» находятся в центральной части обозначений, выполнены в белом цвете. Имеющиеся незначительные визуальные отличия сопоставляемых обозначений (форма купола ламп и спиралей накаливания), а также наличие разных словесных элементов «бар-кальянная» и «место для друзей», занимающих периферийное положение и выполненных мелким шрифтом, существенного влияния на восприятие обозначений не оказывают. Сопоставляемые обозначения



«» и «» производят одинаковое общее зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, являются сходными до степени смешения.

Как следует из материалов возражения, ИП Мальгин В.Г. осуществляет деятельность в сфере предприятий общественного питания. Деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, баров, кафе) согласно МКТУ относится с услугами 43 класса. Данные услуги однородны услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака – «закусочные; кафе; кафетерии; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров-кальянных».


Что касается наличия более ранних прав на соответствующее коммерческое обозначение у ИП Мальгина В.Г., чем приоритет оспариваемого товарного знака, то необходимо отметить следующее.

Как следует из совокупности представленных документов, ИП Мальгину В.Г. принадлежит лаунж-бар (кальянная) «ЛАМПА» по адресу: г. Омск, ул. Чкалова, угол Учебной, д. 40/68.

В возражении представлен заключенный между ИП Мальгиным В.Г. и ООО «Базис» договор аренды нежилого помещения от 01.09.2015 (приложение [5]), расположенного по вышеуказанному адресу. Согласно документам [6], [7], [12] в 2016 году данное помещение было оснащено охранной сигнализацией, беспроводным доступом к сети Интернет по технологии Wi-Fi, платежным электронным терминалом для использования банковских карт, оплата по которому проводилась согласно приложенным платежным документам [13] начиная с октября 2016 года.


Как следует из приложения [8], ИП Мальгина В.Г. был заключен договор от 05.12.2016 с ИП Базилюк А.А. на создание и монтаж наружной вывески «место для друзей ЛАМПА» по адресу принадлежащего лицу, подавшему возражение,



помещения. Вывеска, совпадающая с коммерческим обозначением «», была размещена по вышеуказанному адресу 25.01.2017.

Также в материалах возражения имеется нотариально заверенный протокол осмотра (приложение [10]) принадлежащих ИП Мальгину В.Г. социальных сетей (<https://www.instagram.com/lampaomsk/>; https://vk.com/lampa_om.sk), из которого усматривается дата официального открытия кальянной «ЛАМПА» - 12.02.2016. В представленном документе фигурирует коммерческое обозначение



«». Из материалов возражения также следует, что вышеуказанное обозначение проставлялось на рекламной продукции предприятия ИП Мальгина В.Г. (фирменные стаканы с символикой лаунж-бара «ЛАМПА» В.Г. (приложение [9])).

В возражении представлены распечатки из вышеуказанных социальных сетей с рекламой и фотографиями различных мероприятий, проходящих в кальянной «ЛАМПА» за 2016 – 2018 гг. (приложения [14], [15]).

Также в поступившем возражении содержатся сведения о лаунж-баре / кальянной «ЛАМПА», размещенные на различных Интернет-ресурсах, а также отзывы клиентов (приложения [16] – [19]), самые ранние из которых относятся к марту 2016 года.

Таким образом, в поступившем возражении содержатся сведения о том, что принадлежащее ИП Мальгину В.Г. предприятие общественного питания индивидуализируется сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №742676 коммерческим обозначением. Данное коммерческое обозначение стало использоваться ИП Мальгиным В.Г. задолго до даты приоритета этого товарного знака (с февраля 2016 года) и известно потребителю на определенной территории (г. Омск).

В этой связи имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №742676 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742676 недействительным полностью.