

## 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 03.06.2022, поданное Юсуповым Романом Марселевичем, Одинцовский район, Горки-2, Любушкин хутор, д.6 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800819, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2019759000 с приоритетом от 20.11.2019 зарегистрирован 09.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №800819 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иремель-Инвест», г. Уфа (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения восходящего солнца над двумя рядом стоящими горами. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент

«Иремель», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «торгово развлекательный комплекс. Знак выполнен в зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.04.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №800819 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с 2018 года и по настоящее время, Юсупов Роман Марселевич, является собственником здания, в котором расположен Торгово-развлекательный комплекс «Иремель» г. Туймазы республики Башкортостан;

- история развития сети ТРК «Иремель» в Республике Башкортостан началась в 2006 году, предпринимателем Юсуповым Марселем Харисовичем;

- с 2015 года собственником здания ТРК «Иремель» Туймазы по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Горького д. 41 являлась супруга Юсупова Марселя Харисовича, Крючкова Наталья Сергеевна, после 2018 года собственником здания является ее сын Юсупов Роман Марселевич;

- в 2017 году была закрыта сделка по продаже Юсуповым М.Х. ТРК «Иремель» г. Уфа с компанией ООО «Иремель - Инвест» и данная компания стала фактическим собственником ТРК в г. Уфа, самый большой ТРК вышел из сети торговых развлекательных комплексов по всей республике;

- ООО «Иремель-Инвест» не могли не знать, что у Юсупова М.Х. и его партнеров имелись и другие аналогичные ТРК в других городах с таким же названием и такими же вывесками, а значит, действовали и действуют недобросовестно, зарегистрировав оспариваемый товарный знак;

- продажа одного из активов сети, ранее использовавшегося коллективно (в том числе и коллективное название и коллективный товарный знак), не может использоваться новым владельцем во вред другим оставшимся собственникам;

- торговый развлекательный комплекс «Иремель», находящийся в г. Туймазы Республики Башкортостан, является одним из ведущих торговых комплексов района с 2011 года, предоставляет помещения в аренду, различным организациям;

- строительством сети ТРК «Иремель» по республике с 2008 года занималась ООО «Иремель», которая в своей переписке использовала оспариваемый товарный знак;

- в хозяйственной деятельности с 2011 года данное изображение товарного знака используется в различных документах по переписке с государственными органами и коммерческими организациями, письмах, счетах, актах, печатях, на различных рекламных роликах, плакатах и баннерах, табличках, указателях и т.д., а также в сети Интернет;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что у него еще до регистрации оспариваемого товарного знака ООО «Иремель-Инвест» появилось право на коммерческое обозначение;

- в 2010 году создан эскизный проект ТРК, и началось строительство, официальное открытие ТРК «Иремель» произошло 30.10.2011 года;

- на основании статьи 10 Кодекса, если материалам дела исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом;

- согласно статье 1 Кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения;

- согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан №524 от 21.12.2010 года создано государственное бюджетное учреждение Природный парк «Иремель»;

- особой охране в Природном парке «Иремель» подлежит зона заповедного режима, имеющая высокую природоохранную и научную ценность. В эту зону входят и горы «Иремель» и везде обозначаются как две вершины;

- «Иремель» - это видовое название горы в Республике Башкортостан, используется также часто и в Челябинской области;

- общедоступное (общепринятое) название «Иремель» используется повсеместно - это общепринятое наименование, как и сам знак из двух вершин. От названия алкогольного бальзама, гостиницы, базы отдыха до названия футбольного клуба;

- указанный элемент может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, если он не занимает в нем доминирующего положения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №800819 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия паспорта Крючковой Н.С. на 1 листе;
2. Копия паспорта Юсупова Р.М. на 1 листе;
3. Копия выписки из ЕГРП на здание на 4 листах;
4. Фото здания с вывеской на 1 листе;
5. Статья «Коммерсантъ» от 01.12.2017 года на 1 листе;
6. Копия свидетельства на товарный знак на 1 листе;
7. Копия искового заявления от ООО «Иремель- Инвест» по товарному знаку на 6 листах;
8. Фото здания с вывеской «Иремель» от 2013 года (скриншот с ВК) на 1 листе;
9. Фото алкогольного бальзама и футбольного клуба «Иремель», знака на такси, карта маршрутов, рекламный буклет на 4 листах.
10. Письмо ООО «Иремель» образцы подписи на 1 листе;
11. Письмо ООО «Иремель» в ООО Башкиргаз о заключении договора на поставку газа 2008 г. на 1 листе;

12. Эскизный проект 2010 года ТРК г. Туймазы на 4 листах;

13. Заключение эксперта по результатам технического обследования несущих строительных конструкций после реконструкции здания, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Горького, д. 41, от 11.08.2015 г. на 29 листах;

14. Реконструкция комплекса зданий. Тех. отчет об инженерно-геодезических изысканиях от 2008 г. на 12 листах;

15. Паспорт безопасности ТРК Иремель от 2016 г. на 31 листе;

16. Приложение № 3 к договору № 154/АП от 20.10.2014 года на 1 листе;

17. Копия договора субаренды помещения № 181-АП от 01.04.2016 г. на 20 листах;

18. Копия соглашения между Крючковой Н.С, Павлюченко Д.А. и ИП Терегулов А.Р. на 2 листах;

19. Копия различных писем с оспариваемым знаком на 7 листах;

20. Копии различных счетов, различных актов на 4 листах.

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

- правообладатель указывает, что сам является собственником Торгово-развлекательного комплекса «Иремель» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и ООО «Иремель-Инвест», государственная регистрация права собственности произведена Управлением Росреестра по Республике Башкортостан 30.01.2018;

- доказательств того, что гражданин Юсупов М.Х. или какие-то его гипотетические партнеры, имеют какое-либо отношение к рассматриваемому спору, в возражении не представлено;

- ООО «Иремель-Инвест» к гражданину Юсупову М.Х. никаких претензий относительно использования зарегистрированного товарного знака не имеет;

- никаких доказательств о том, что ООО «Иремель-Инвест» знало или должно было знать о наличии у гражданина Юсупова М.Х. или каких-то его гипотетических партнеров торговых объектов с названием «Иремель» не представлено;

- в возражении никаких документальных доказательств существования в Республике Башкортостан торговой сети под названием «Иремель» не представлено;

- действующее законодательство не предусматривает обязанности правообладателя товарного знака каким-либо образом согласовывать его использование с разработчиком вывесок и вообще знать о нем или его семейно-родственных отношениях;

- довод лица, подавшего возражение, о поданном против него исковом заявлении не является предметом рассмотрения спора в Роспатенте;

- лицом, подавшим возражение, делается вывод о том, что название «Иремель» приобрело различительную способность в результате его использования, однако, в этом случае становится неясным, что конкретно оспаривает лицо, подавшее возражение, поскольку, следуя логике доводов возражения, государственная регистрация товарного знака «Иремель» не нарушает действующее законодательство;

- применительно к рассматриваемому спору общепринятым наименованием является слово «гора». Само название «Иремель» является именем собственным и относить данное слово к категории общепринятых наименований ошибочно.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.06.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800819.

К отзыву были приложены следующие материалы:

21. Копия договора купли-продажи недвижимого имущества №58 от 22.11.2017;

22. Копия акта допуска в эксплуатацию электроустановки Торгово-развлекательный комплекса «Иремель» (1ая пусковая очередь) от 25.06.2006;

23. Копия разрешения на подключение электроустановки № 948 от 09.10.2006;

24. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Иремель-Инвест».

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

С учетом даты приоритета (20.11.2019) оспариваемого товарного знака 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. № 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.


Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800819 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения восходящего солнца над двумя рядом стоящими горами. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Иремелъ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «торгово развлекательный комплекс». Знак выполнен в зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39 классов 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.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что оно обладает правом на объект недвижимого имущества, включающее обозначение «Иремелъ», а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения. В связи с этим Юсупов Роман Марселевич признан заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что на заседании коллегии, лицу, подавшему возражение, было предложено уточнить свои требования относительно оспаривания правомерности регистрации товарного знака по свидетельству №800819.

Лицо, подавшее возражение, настаивало на том, что оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №800819 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного обозначения «Иремель», позволяет коллегии установить, что «Иремель это горный массив на Южном Урале, близ истоков р. Белой, в Башкирской АССР. Венчается двумя вершинами: Большой И. (1582 м) и Малый И. (около 1400 м). Сложен кварцитами и кристаллическими сланцами. Склоны ступенчатые, глубоко расчленённые, покрыты главным образом хвойными лесами; на вершинах — горная тундра и каменные россыпи», см. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Таким образом, семантика оспариваемого обозначения в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, носит фантазийный характер, поскольку ассоциируется, прежде всего, с географическим объектом.

При этом следует отметить, что при оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В данном случае, правовая охрана оспариваемому обозначению предоставлена в отношении услуг, связанных с бизнес - услугами, а также с услугами по аренде, в связи с чем оспариваемое обозначение не будет напрямую указывать на вид, назначение и место данных услуг, следовательно, не будет являться описательным.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено информации о том, что словесный элемент «Иремель» является видом каких-либо услуг. Также, его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью оказания, указанных выше услуг, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по предоставлению услуг.

Лицом, подавшим возражение, указывается на повсеместное использование названия «Иремель», в частности в названиях футбольной команды, баз отдыха, гостиниц и алкогольных напитков.


Вместе с тем, указанное, позволяет прийти к выводу о том, что словесное

обозначение «Иремель» используется именно как названия каких-либо объектов.

Кроме того, указанные объекты не соотносятся с услугами 35, 36, 39 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг оспариваемый товарный знак носит фантазийный характер.

В возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение

«  » вошло во всеобщее употребление для обозначения услуг 35, 36, 39 классов МКТУ определенного вида или места их происхождения.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации услуги, маркированные указанным обозначением, оказывались различными хозяйствующими субъектами, в том числе лицом, подавшим возражение, из представленных документов [1-20] не усматривается.

Представленные документы носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия услуг на рынке), при этом, данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «Иремель» оспариваемого товарного знака используется различными производителями в качестве описательной характеристики услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Кроме того, как указывалось выше, из представленных документов следует, что лицо, подавшее возражение, является владельцем объекта недвижимого имущества.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность, сопровождающуюся обозначением,

сходным с обозначением  . Не представлено никаких договоров об

оказании услуг, что могло бы свидетельствовать о деятельности по оказанию услуг однородных 35, 36, 39 классов МКТУ.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать услуги 35, 36, 39 классов МКТУ.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №800819 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, статье 14 Закона о защите конкуренции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.06.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800819.**