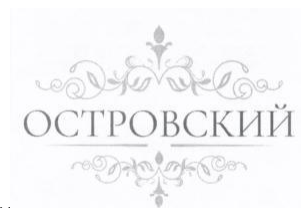


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2020, поданное ООО «Посейдон», г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661475, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» по заявке №2017740575 с приоритетом от 25.09.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.07.2018 за №661475 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Островский», г.Кострома, в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №661475 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы:

- словесный элемент «ОСТРОВСКИЙ» оспариваемого комбинированного товарного знака является тождественным части коммерческого наименования

«Островский причал», которое лицо, подавшее возражение, использует в своей хозяйственной деятельности для индивидуализации принадлежащей ему гостиницы и кафе с 2007 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в ходе длительного и интенсивного использования, коммерческое обозначение «Островский причал» приобрело известность среди рядовых потребителей, о чем свидетельствует информация, размещенная на ряде интернет-сайтов, посвященных путешествиям и туризму, где размещены сведения о гостинице «Островский причал», фотоматериалы, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также отзывы гостей из различных городов России и из других стран, в частности, сведения о гостинице, принадлежащей лицу, подавшему возражение, а также отзывы её гостей размещены на крупнейших тематических онлайн-ресурсах <https://www.booking.com>; <https://www.tripadvisor.ru>;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака ведут свою хозяйственную деятельность на территории города Костромы, что дополнительно увеличивает вероятность смешения спорных обозначений;

- лицо, подавшее возражение - ООО «Посейдон», является заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, что обусловлено наличием у него коммерческого обозначения «Островский причал», сходного с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661475 недействительным в отношении части услуг 43 класса МКТУ, а именно:

услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги

баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке № 661475 [1];
- копия уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности [2];
- распечатка размещённых в сети интернет сведений о гостинице «Островский причал» [3];
- распечатка фотоматериалов, размещённых в сети интернет [4];
- копия договора, счетов и актов за услуги бронирования номеров через онлайн-сервис Booking.com [5];
- копия сертификата качества от 2014 г.[6];
- распечатка сведений о лицензиях, выданных ООО «Посейдон» [7];
- распечатка «Информации об устойчивости и непотопляемости плавучей гостиницы» от 2013 г.[8];
- копия свидетельства о регистрации права от 25 июня 2007 г.[9];
- копия Свидетельств о праве собственности на судно [10];
- копия Приказа № 906-Л о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции [11];
- копии судовых санитарных свидетельств и актов текущего санитарного контроля [12];
- копия договоров на размещение гостей в номерах гостиницы [13];
- копия договоров на проведение рекламных мероприятий [14];
- копия письма №244 от 29.01.2013 [15];
- копия распоряжения Департамента имущественных отношений Костромской области от 12.09.2007 № 1195 [16];
- распечатка переписки с Верхне-Волжским филиалом Российского Речного Регистра [17];
- фотография меню кафе «Островский причал» от 2015 г.[18];
- копии кадровых и трудовых документов [19];

- копия документов об использовании доменного имени [20];
- копия договора с РАО о публичном воспроизведении обнародованных произведений [21];
- копия договоров и иной документации по обеспечению функционирования кафе и гостиницы «Островский причал» [22];
- копия договора купли-продажи причального пирса с пешеходным мостовым переходом на судно от 31.05.2007 [23];
- копия договора купли-продажи судна от 22.05.2007 [24];
- копия договора аренды земельного участка от 12.10.2007 [25];
- копия договора на технический надзор за новым строительством от 17.06.2011 [26];
- фотография барной карты кафе «Островский причал» от 2016 г.[27];
- копии счетов, отчётов, актов [28].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- поданное возражение, идентично по содержанию с ранее поданным возражением, которое уже было предметом рассмотрения и по которому Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.09.2020;
- ранее ООО «ПОСЕЙДОН» осуществлял деятельность под наименованием ЗАКУСОЧНАЯ «ЕЛИ-ПЛЫЛИ», о чем свидетельствует судебное решение по делу А31 - 2159/2008-12, где содержится указание на ЗАКУСОЧНУЮ «ЕЛИ-ПЛЫЛИ» получающую алкогольную лицензию на ООО «ПОСЕЙДОН»;
- правообладатель критически относится к документам, приложенным к возражению, мотивируя это тем, что ООО «Посейдон» является частью группы компаний под общим торговым названием «ВЫСШАЯ ЛИГА», соответственно, значительная часть приложенных к возражению документов связана с предприятиями группы компаний «ВЫСШАЯ ЛИГА» или аффилированными предприятиями, при этом многие из компаний-контрагентов в настоящий момент ликвидировались и прекратили свою хозяйственную деятельность, поэтому достоверно проверить факты осуществления хозяйственных операций невозможно;

- правообладатель осуществляет хозяйственную деятельность в области гостиничного и ресторанного бизнеса под своим фирменным наименованием «ОСТРОВСКИЙ»;

- правообладатель использует свое фирменное наименование в названии премиум-отеля «ОСТРОВСКИЙ», который проектировался и строился с 2015 года в исторической части города с учетом архитектурных и исторических особенностей культурного центра города Костромы;

- использование фирменного наименования осуществлялось в обычной хозяйственной деятельности правообладателя, при этом доказательства использования оспариваемого товарного знака «ОСТРОВСКИЙ» (рекламные буклеты, сайт, вывеска отеля и т.д.) были представлены ранее при рассмотрении первого возражения.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №661475.

К отзыву приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда Костромской области от 22.08.2008 по делу №А31-2159/2008-12 [29];

- копии актов о деятельности правообладателя в 2018 году: акт об оформлении заявки на регистрацию товарного знака «OSTROVSKIY»; акты на передачу прав (лицензии) на сервер, программы ЭВМ, базы данных; акт об изготовлении и монтаже табличек [30].

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

С учетом даты приоритета (25.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 661475 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.


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 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №661475 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ОСТРОВСКИЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и расположенные сверху и снизу от него изобразительные элементы, выполненные в виде растительного орнамента.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ:

услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, необходимо установить, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения показал следующее.

Согласно представленному документу [2] лицо, подавшее возражение, с 2007 года на территории г. Кострома осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев ресторанов быстрого питания и самообслуживания. При этом указание на наименование, которое используется для индивидуализации этих предприятий (гостиницы, кафе, ресторана), в документе отсутствует.

Лицом, подавшим возражение, представлены документы [8] - [10], подтверждающие, что оно с 2007 года является собственником причального пирса с пешеходным мостовым переходом на судно по адресу: г. Кострома, 600 км судового хода реки Волга в районе «Московской заставы», и судна (брандвахты «БР-1206»).

Согласно судовым санитарным свидетельствам на право плаванья [12] ООО «ПОСЕЙДОН» обладает правом собственности на судно, которое предназначено под

плавучую гостиницу. В указанных документах также отсутствует ссылка на наименование плавучей гостиницы.

Из представленных документов следует, что с 2011 по 2016 годы, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, на территории города Кострома действительно функционировала плавучая гостиница под названием «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ», принадлежащая лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, например, паспорт на создание вывески, разрешение на установку вывески на судно, фотографии с указанием коммерческого обозначения на вывеске отеля и кафе/ресторана, с указанием конкретной даты, подтверждающей возникновение исключительного права на коммерческое обозначение «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» по указанному выше адресу в отношении услуг гостиниц и кафе/ресторана.

Материалы возражения также не содержат каких-либо фактических документов, свидетельствующих о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» непрерывно в течение года, включая дату приоритета (25.09.2017) оспариваемой регистрации, оказывало услуги в области ресторанного и гостиничного бизнеса, благодаря чему приобрело известность на территории города Костромы на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Все представленные документы [4] – [28] относятся к периоду времени до 2017 года, в силу чего не могут подтвердить действие исключительного права на коммерческое обозначение «ОСТРОВСКИЙ ПРИЧАЛ» на дату приоритета (25.09.2017) товарного знака по свидетельству № 661475.

Таким образом, отсутствует совокупность условий, подтверждающих существование у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №661475 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), не подтверждены материалами возражения.

Что касается сомнения правообладателя в достоверности материалов, приложенных к возражению, то коллегия при анализе представленных документов исходит из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, при этом оценка представленных документов по критерию достоверности не относится к компетенции коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 661475.