

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 12.08.2021, поданное ООО «Самбия», Калининградская обл., г. Зеленоградск, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626568, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «^{САМБИЯ}
SAMBIA» по заявке №2016727254 с приоритетом от 26.07.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.08.2017 за №626568 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Семья», г. Калининград, в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №626568 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы.

ООО «Самбия» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.06.2003, о чем сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В качестве основного вида деятельности заявлена деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В качестве дополнительных видов деятельности заявлено 11 направлений, среди которых деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, деятельность зрелищно-развлекательная и деятельность физкультурно-оздоровительная.

Аналогичные виды деятельности указаны в Уставе ООО «Самбия», утвержденном решением единственного участника от «14» декабря 2009 года.

Поскольку основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность гостиниц, кафе, ресторанов и баров, им организован гостиничный комплекс, расположенный по адресу: 238326, Калининградская область, город Зеленоградск, улица Володарского, дом 20, что подтверждается договором аренды недвижимого имущества.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит доменное имя www.sambiahotel.com, на котором размещается сайт с указанием места нахождения гостиничного комплекса. На сайте, открытом для широкого круга посетителей, содержится информация об услугах, которые можно получить на территории гостиничного комплекса, а также статистика отеля, свидетельствующая о его активной деятельности, обзор гостиничного комплекса. Наличие сайта, а также его содержание подтверждено нотариальным осмотром, приложенным к возражению.

Учитывая активное и непрерывное использование с 2003 года в предпринимательской деятельности фирменного наименования, тождественного оспариваемому товарному знаку «Самбия», лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626568 на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, также является обладателем исключительных прав на коммерческое обозначение «Самбия», которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с договором аренды недвижимого имущества от 17 апреля 2006 года ООО «Самбия» является арендатором нежилого трехэтажного здания туристического комплекса с подвалом площадью 130.8 кв.м. и общей площадью помещения 837.0 кв. м., которое располагается по адресу: 238326, Калининградская область, город Зеленоградск, улица Володарского, дом 20.

В 2003 году ООО «Самбия» получило лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции № 39/АЛК/03/782.

Аналогичные лицензии выдавались ООО «Самбия» в 2004, 2009, 2012 годах.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением от «2» июля 2003 года ООО «Самбия» по согласованному ассортиментному перечню осуществляет деятельность услуг общественного питания по адресу: 238326, Калининградская область, город Зеленоградск, улица Володарского 20.

Ассортиментный перечень, являющийся неотъемлемой частью заключения, включает в себя продукцию собственного изготовления и реализуемую продукцию. Аналогичные санитарно-эпидемиологические заключения были также выданы лицу, подавшему возражение, от 12.08.2005, от 20.06.2005, от 30.06.2005, от 27.03.2006, от 31.06.2006, от 09.07.2008.

В соответствии с договором № 06 от 28.01.2014 была изготовлена и установлена объемная световая стела «Самбия» по адресу: 238326, Калининградская область, город Зеленоградск, улица Володарского, дом 20. В соответствии с приложением 1 к данному договору стела представлена в виде надписи «Самбия» с узорами и отдельными элементами из стекла. К договору приложено дополнительно техническое описание проекта рекламной стелы и изображения фасада здания после ее установки. Аналогичное соглашение заключено также «19» апреля 2016 года.

Используемое лицом, подавшим возражение, на вывесках и стелах обозначение «Самбия» включает в себя не только словесный элемент, но и дизайнерское решение, влияющее на восприятие потребителем обозначения в целом и формирование у него стойкой ассоциативной связи именно с гостиничным комплексом «Самбия», длительное время осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, что подтверждается также и материалами дела.

За продолжительное время использования коммерческого обозначения «Самбия», оно приобрело известность на территории Калининградской области.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на документы, приложенные к возражению.

Так, на сервисе по бронированию отелей, размещенному на сайте www.booking.com, представлена информация об отеле «Самбия», при этом указанная информация сопровождается большим количеством отзывов посетителей, что само по себе подтверждает известность отеля для российских потребителей.

Информация о гостиничном комплексе «Самбия» также размещена на всемирно известной Интернет-платформе www.tripadvisor.com. На указанном ресурсе размещена информация о месторасположении отеля, предлагаемых услугах, а также отзывы потребителей, уже получивших услуги по временному проживанию на территории соответствующего гостиничного комплекса.

Помимо указанных выше источников, в сети «Интернет», в частности, на платформе Youtube, имеются видеоролики, на которых виден сам отель «Самбия» с размещенным на главном здании названием всего гостиничного комплекса и одноименного ресторана, расположенного на территории туристического комплекса и обеспечивающего питание посетителей отеля.

Согласно статистической отчетности за 2014 год и сведениям о размещенных лицах, численность постояльцев гостиничного комплекса «Самбия» составила 5 000 человек, в числе которых присутствуют не только граждане Российской Федерации, но и представители зарубежных стран. За 2015 год численность размещенных лиц на территории гостиницы «Самбия» составила 9 000 человек, в том числе иностранных граждан. Согласно сведениям о деятельности гостиничного комплекса «Самбия» за 2017 год, на территории туристического комплекса была размещено 6 814 граждан России и иностранных граждан. В соответствии с отчетностью за 2018 год, численность лиц, размещенных на территории отеля «Самбия» составила 8 849 человек. За 2020 год гостиничный комплекс «Самбия» разместил у себя 14 804 человек.

В материалы дела представлены копии страниц книги отзывов и предложений ООО «Самбия», из которых следует, что отель доступен для посещения туристами, которые индивидуализируют гостиничный комплекс наименованием «Самбия», что является также основанием для вывода об известности его на определенной территории и формировании ассоциативных связей между гостиничным комплексом и словесным элементом «Самбия», используемым в качестве коммерческого обозначения.

На протяжении своего существования гостинично – туристический комплекс «Самбия» был удостоен наград и благодарностей за осуществление деятельности в сфере организации гостиничного сервиса и туризма.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет рекламную деятельность, направленную на распространение сведений о функционировании гостиничного комплекса «Самбия» и привлечении внимания потребителей.

В рамках организации жизнедеятельности постояльцев гостиничного комплекса и питания на территории отеля, ООО «Самбия» заключались соглашения, направленные на закупку продуктов, алкогольной продукции, безалкогольных и слабоалкогольных изделий, воды, махровых изделий, что подтверждается материалами дела.

Функционирование гостиничного комплекса «Самбия» подтверждается соглашениями, направленными на обеспечение деятельности предприятия, поддержание порядка на его территории, организацию ремонтных и иных хозяйственных мероприятий.

На территории гостиничного комплекса «Самбия» регулярно проводятся публичные и закрытые мероприятия и праздники, что подтверждается материалами дела.

ООО «Самбия» нацелено развивать имидж туристического комплекса и использовать коммерческое обозначение и в дальнейшем, что подтверждается цепочкой соответствующих соглашений.

Принимая во внимание тождество оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, которое активно используется лицом, подавшим возражение, в коммерческой деятельности, направление деятельности ООО

«Самбия» и активное использование коммерческого обозначения, лицо, подавшее возражение, полагает, что однородными товарами и услугами являются позиции, включенные в 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44 классы МКТУ оспариваемой регистрации.

По мнению лица, подавшего возражение, с учетом представленных в материалы дела доказательств осуществления предпринимательской деятельности, представляется очевидным тождество услуг, которые оно оказывает, услугам 39 класса (организация путешествий), 41 класса (воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий) и 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что услуги 44 класса МКТУ, включенные в перечень оспариваемой регистрации, однородны услугам гостиниц, так как имеют общее назначение в рамках конкретного вида деятельности, а именно услуг, оказываемых потребителям учреждениями в целях организации их жизнедеятельности, в том числе, за пределами места постоянного проживания.

Поскольку однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, лицо, подавшее возражение, полагает разумным применять данное положение в рамках оценки однородности товаров 29, 39, 31, 32, 34 классов МКТУ.

Соответственно, лицо, подавшее возражение, полагает, что товары, включенные в соответствующие классы и в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №626568, являются однородными услугам гостиниц, которые оказывает ООО «Самбия», исходя из того обстоятельства, что услуги гостиниц предполагают не только организацию временного проживания, но и организацию питания на месте.

Материалами дела подтверждается, что ООО «Самбия» осуществляет постоянную закупку соответствующих товаров в целях их дальнейшей реализации в пределах гостиничного комплекса, что, по мнению лица, подавшего возражение, может быть квалифицировано как признание товаров 29, 30, 31, 32, 34 классов МКТУ тождественными услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

Поскольку ООО «Самбия» осуществляет деятельность по строительству и ремонту гостиничного комплекса, лицо, подавшее возражение, полагает, что услуги 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №626568, являются тождественными этим направлениям деятельности, учитывая также тождество оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, которые принадлежат лицу, подавшему возражение.

В возражении также отмечено, что использование правообладателем товарного знака, тождественного коммерческому обозначению и фирменному наименованию, право на которое лицо, подавшее возражение, получило ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, создает риск введения потребителей в заблуждение и представляет собой акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626568 в отношении следующих товаров и услуг:

- 29 класса: *мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;*

- 30 класса: *кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока), саго; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; лед;*

- 31 класса: *сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; зерно и семена необработанные или обработанные; живые животные; свежие фрукты и овощи; живые растения и цветы; корма для животных; солод;*

- 32 класса: *минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;*

- 34 класса: *табак; курительные принадлежности; спички;*

- 35 класса: *предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; изучение общественного мнения; ведение автоматизированных баз данных; исследования конъюнктурные; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; публикация рекламных текстов; изучение рынка; систематизация информации в компьютерных базах данных;*

- 37 класса: *строительство; ремонт; установка оборудования;*

- 39 класса: *транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;*

- 41 класса: *воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;*

- 43 класса: *услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;*

- 44 класса: *медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.*

К возражению приложены следующие материалы:

1. сведения о товарном знаке по свидетельству № 626568;
2. сведения из ЕГРЮЛ ;
3. копия устава ООО «Самбия»;
4. копия договора аренды недвижимого имущества;
5. копия нотариального смотра сайта <https://sambiahotel.com>;
6. копии сведений о размещении информации о гостиничном комплексе «Самбия» в печатных изданиях;
7. копии лицензий;

8. копии санитарно - эпидемиологических заключений;
9. копии соглашений касательно оформления фасада здания отеля «Самбия»;
10. копии статистических сведений о деятельности ООО «Самбия»;
11. копии благодарственных писем и грамот;
12. копии соглашений касательно организации рекламной деятельности;
13. копии соглашений касательно организации питания и поставки соответствующих продуктов;
14. копии соглашений касательно организации хозяйственно - бытовой деятельности отеля «Самбия»;
15. копии соглашений на организацию мероприятий на территории гостиницы «Самбия»;
16. распечатки сведений с сайта <https://tripadvisor.com>;
17. распечатки сведений с сайта <https://booking.com>;
18. распечатки сведений с сайта <https://visit-kaliningrad.ru>;
19. скриншоты размещенных в сети «Интернет» видеороликов с изображением гостиничного комплекса «Самбия»;
20. копия выдержек из книги отзывов и предложений об ООО «Самбия»;
21. сведения о семантическом значении слова «Самбия».

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

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 34, 35,37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №626568, что является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении именно по этому мотиву;

- лицом, подавшим возражение, не доказано наличие и использование до 26.07.2016 обозначения «САМБИЯ» для индивидуализации своего предприятия в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 34, 35,37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №626568;

- использование наименования «Самбия» для индивидуализации своего предприятия другими лицами (как минимум, ООО «Морские просторы») без возражений со стороны лица, подавшего возражение, свидетельствует об отсутствии у обозначения «Самбия» уникальной различительной способности, характерной исключительно для ООО «Самбия», что означает, что «Самбия» не является коммерческим обозначением, а является лишь одним из элементов одной из вывесок;

- представленные документы не подтверждают известность обозначения «САМБИЯ» в пределах определённой территории в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №626568;

- без подтверждения широкого использования и приобретенной, благодаря этому, известности коммерческого обозначения «Самбия» на территории Калининградской области, отсутствуют основания для вывода о возникновении у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака права на это коммерческое обозначение;

- поскольку представленными документами не доказано использование фирменного наименования в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №626568, то отсутствуют основания для применения положения об использовании фирменного наименования в отношении однородных товаров.

На основании изложенного правообладатель полагает, что не имеется необходимых фактических оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 626568.

На заседании коллегии, которое состоялось 28.09.2021, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило протоколы осмотра доказательств №39АА1936111 и № 39АА1936124 (22).

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

С учетом даты приоритета (26.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 626568 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №626568 и на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое утверждает, что ему также принадлежит более раннее право на коммерческое обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку. Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626568 в отношении услуг, однородных деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием и коммерческим обозначением.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №626568 представляет собой

САМБИЯ
SAMBIA

словесное обозначение «**САМБИЯ
SAMBIA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Товарный знак охраняется в отношении следующего перечня товаров и услуг:

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока), саго; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; лед.

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; зерно и семена необработанные или обработанные; живые животные; свежие фрукты и овощи; живые растения и цветы; корма для животных; солод.

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

35 - предоставление деловой информации через веб-сайты; управление процессами обработки заказов товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; изучение общественного мнения; ведение автоматизированных баз данных; исследования конъюнктурные; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; публикация рекламных текстов; изучение рынка; систематизация информации в компьютерных базах данных.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

38 - телекоммуникации.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

40 - обработка материалов.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

Согласно справочной информации из открытых источников (21) Сámбия (нем. Samland, лит. Semba, польск. Sambia) — историческая область Европы. Единственная из исторических областей Пруссии, ныне полностью расположенная на территории России (в составе Калининградской области). Занимает весь Калининградский полуостров (также Самбийский/Земландский полуостров) Балтийского моря — до реки Прегель (нем. Pregel; ныне Преголя) на юге, Деймы на востоке. Главный город — Кёнигсберг (ныне Калининград) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Самбия>).

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2], размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «САМБИЯ» возникло у лица, подавшего возражение, с даты 04.06.2003 регистрации его в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (26.07.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №626568.

Произвольная часть фирменного наименования «САМБИЯ» лица, подавшего возражение, обладает фонетическим и семантическим тождеством со словесным

товарным знаком «
САМБИЯ
SAMBIA

», кроме того, следует отметить также визуальное тождество словесных элементов «САМБИЯ».

Таким образом, исключительного право на фирменное наименование, тождественное оспариваемому товарному знаку, возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности ООО «САМБИЯ» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Дополнительными видами деятельности являются: торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах; предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе; деятельность в области исполнительских

искусств; деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; деятельность физкультурно-оздоровительная.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило договоры (4) аренды недвижимого имущества, первый из которых был заключен 17.04.2006 между ООО «Самбия» (Арендатор) и ООО «Кенигсберг Трейдинг» (Арендодатель), согласно которому арендатор получил во временное владение помещения нежилого трехэтажного здания туристического комплекса общей площадью 837,0 кв.м. по адресу: Калининградская обл., город Зеленоградск, улица Володарского, дом 20.

В дальнейшем, по завершении действия очередного договора, между этими лицами заключались новые договоры аренды (от 22.12.2016, от 22.12.2018, от 22.12.2019, от 22.12.2020), при этом площадь арендуемых зданий и помещений туристического комплекса (литер «А», литер «Б», литер «В»), размещенных по этому же адресу (Калининградская обл., город Зеленоградск, улица Володарского, дом 20), выросла и составила в 2016 году 3675,0 кв.м.

Договор аренды, заключенный 22.12.2020, действует до 10.12.2021.

В подтверждение того, что по адресу: Калининградская обл., город Зеленоградск, улица Володарского, дом 20, располагался гостиничный комплекс «Самбия» (Sambia) представлены копии нотариального осмотра сайта www.sambiahotel.com с 2007 по 2018 годы (5), где размещалась информация о гостиничном комплексе «Самбия» (Sambia) и услугах, которые предлагаются гостям отеля под этим названием.

Информация о гостиничном комплексе «Самбия» (Sambia) и о ресторане под тем же названием, которые расположены по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Володарского, д. 20, также была представлена, в частности, в рекламном издании «Балтийский Бродвей» за 2008 – 2016 годы (6), в подтверждение чего представлены сканы страниц этого издания, а также договоры на размещение текстовых и графических рекламных и информационных материалов ООО «САМБИЯ» в журнале «Балтийский Бродвей», заключенные в 2015 – 2016 годах.

В подтверждение деятельности по предоставлению услуг проживания и общественного питания, предоставляемых туристическим комплексом «Самбия» принадлежащим ООО «Самбия», расположенного по адресу: г. Зеленоградск, ул. Володарского, 20, представлены копии санитарно-эпидемиологических заключений, а также Экспертное заключение от 27.03.2006, содержащее санитарно-эпидемиологическую оценку деятельности ООО «Самбия» по предоставлению услуг проживания (8).

Экспертное заключение содержит, в частности, описание туристического комплекса «Самбия», на первом этаже которого расположены: рецепция, аквапарк, административные и подсобные помещения, бар, конференц-зал на 100 посадочных мест, бизнес-центр, информационный центр, бильярдный зал; на втором этаже - холл, солярий, тренажерный зал, гостиничные номера, кабинеты ароматерапии, кабинет массажа; на третьем и четвертом этажах - гостиничные номера.

Согласно представленным документам (12) лицу, подавшему возражение, 18.05.2009 (регистрационный № 181) было выдано разрешение на установку и эксплуатацию технических средств наружной рекламы (паспорт рекламного места) в виде световой стелы. Разрешение выдано сроком на 5 лет, при этом в разрешении отмечено, что по истечении срока его действия, разрешение продлевается.

В приложении к разрешению представлено техническое описание световой стелы с размещенной на ней надписью в кириллице и латинице: РЕСТОРАН «САМБИЯ»/ «SAMBIA» RESTAURANT.

Документы (9) включают в себя договоры по оформлению фасада здания гостиничного комплекса «Самбия», в частности, договор № 36 от 06.09.2012 на

световое оформление фасада здания туристического комплекса «Самбия» по адресу Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Володарского, 20, и договор № 07 от 19.04.2016 на изготовление и монтаж двухсторонней стелы с надписью «САМБИЯ», заключенных между лицом, подавшим возражение (Заказчик), и ООО «Дизайн-экспресс» (Исполнитель).

Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки сайтов <https://tripadvisor.com>; <https://booking.com>; <https://visit-kaliningrad.ru> (16) – (19), содержащие информацию о туристическом комплексе «Самбия» и отзывы гостей за период с 2009 по 2021 годы, а также информация с сайта https://web.archive.org/web/*/sambiahotel.com за 2007 – 2018 годы (5), (22) подтверждают месторасположение гостиничного комплекса и наличие информирующих вывесок «САМБИЯ» / «SAMBIA».

В подтверждение реальной деятельности гостиничного комплекса «САМБИЯ» представлены статистические сведения (10), содержащие информацию о численности постояльцев гостиничного комплекса «Самбия», которая в 2014 году составила 5000 человек, в 2015 - 9000 человек, в 2017 - 6 814 человек, в 2018 - 8 849 человек.

Документы (13), свидетельствующие о деятельности ООО «Самбия», содержат договоры поставки алкогольной и безалкогольной продукции, парфюмерии, косметики, бытовой химии, необходимых для функционирования гостиничного комплекса «САМБИЯ», заключенные ООО «Самбия» в период с 2007 по 2016 годы с различными поставщиками.

Деятельность гостиничного комплекса «Самбия», включая его хозяйственно - бытовую деятельность, необходимую для обеспечения его функционирования (сервисное и техническое обслуживание оборудования, санитарная обработка помещений, водоотведение, декоративное оформление интерьера и ландшафтный дизайн территории комплекса, строительные и ремонтные работы, и т.п.), подтверждается представленными договорами (14), заключенными ООО «Самбия» в период с 2008 по 2021 годы с различными подрядными организациями.

Представленные документы (15) содержат договоры, которые были заключены лицом, подавшим возражение, в качестве заказчика на проведение различных

мероприятий развлекательного характера, включая организацию новогодних праздников в ресторане гостиничного комплекса, детских праздников, и других мероприятий в период с 2009 по 2019 годы.

В подтверждение деятельности лица, подавшего возражение, связанной с предоставлением гостиничных услуг и сопутствующих услуг, представлены отзывы гостей туристического комплекса, которые были размещены на популярных сайтах путешествий <https://tripadvisor.com>, <https://booking.com> до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также выдержки из книги отзывов и предложений (20), относящиеся к деятельности туристического комплекса «Самбия» в период с 2012 по 2015 годы.

Таким образом, совокупность представленных документов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, тождественным оспариваемому товарному знаку «САМБИЯ SAMBIA», оказывало услуги по обеспечению временного проживания (услуги гостиниц), а также услуги ресторанов, баров, однородные услугам, включенным в 43 класс МКТУ оспариваемой регистрации, а также сопутствующие услуги, связанные с организацией развлечений, спортивных и культурно-просветительных мероприятий, однородные услугам, включенным в 41 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Кроме того, из материалов (12) следует, что ООО «Самбия» выступало в качестве рекламодателя, а также оказывало третьим лицам услуги по размещению рекламных материалов, в частности, согласно Договору на оказание маркетинговых услуг №01/СА от 19.06.2014, ООО «Самбия» (Исполнитель) размещало рекламные буклеты с акциями, проводимыми ООО «Компания ТВ» (Заказчик), на территории лобби-бара и отеля «Самбия», т.е. под своим фирменным наименованием оказывало услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ (публикация рекламных текстов), включенным в перечень оспариваемой регистрации.

Соответственно, указанное позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №626568 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг в части фирменного наименования.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения, установлено следующее.

Как было указано выше, лицом, подавшим возражение, представлены документы, содержащие сведения о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оно осуществляло деятельность в области предоставления услуг по обеспечению временного пребывания (услуги гостиниц) и услуги предприятий общественного питания (рестораны, бары), используя на правах аренды объект недвижимости (гостиничный комплекс), расположенный по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Володарского, 20, в подтверждение чего представлены договоры аренды (4).

Лицо, подавшее возражение, использует этот объект недвижимости с 2006 года и по настоящее время (как указано выше, договор аренды, заключенный 22.12.2020, действует до 10.12.2021).

Подтверждением возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «САМБИЯ», используемого для индивидуализации гостиничного комплекса, в рамках которого функционирует ресторан с одноименным названием, являются разрешительные документы на размещение, установку и эксплуатацию рекламной конструкции (паспорт рекламного места), выданный ООО «Самбия» 18.05.2009 Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ муниципального образования «Зеленоградский район» Калининградской области (12), т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Работы по установке и монтажу информационной вывески в виде световой стелы были осуществлены в соответствии с договорами (9), внешний вид вывески и ее размещение отражены в приложении к договорам и подтверждены фотографиями отеля и ресторана.

Из документов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что гостиничные услуги и услуги ресторана с использованием коммерческого обозначения «САМБИЯ» лицо, подавшее возражение, продолжало оказывать на дату приоритета оспариваемого товарного знака и на дату подачи данного возражения.

Совокупность представленных материалов (5) – (20), (22) позволяет сделать вывод о том, что обозначение «САМБИЯ» в качестве названия туристического комплекса и ресторана, приобрело известность не только в пределах Зеленоградска, но и Калининградской области. Кроме того, учитывая длительность и непрерывность использования коммерческого обозначения «САМБИЯ», размещение рекламной информации о туристическом комплексе и ресторане «СКАМБИЯ» в различных средствах массовой информации, включая известные и популярные сайты <https://tripadvisor.com>, <https://booking.com>, коммерческое обозначение «САМБИЯ» в качестве названия гостиницы, отеля, туристического комплекса и ресторана, расположенного по адресу: Калининградская обл., г.Зеленоградск, ул. Володарского, 20, стало известно и за пределами Калининградской области.

Таким образом, совокупность условий, подтверждающих возникновение и наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «САМБИЯ/SAMBIA» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам гостиниц и ресторанов, не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения.

Коллегия не может согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №626568 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса также в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 34, другой части услуг 35, 41 и услуг 37, 39, 44 классов МКТУ, включенных в перечень, поскольку эти товары и услуги не являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением «САМБИЯ», представляют собой иную деятельность, имеющую другое назначение, круг потребителей и условия предоставления услуг и реализации товаров. Кроме того, представленные документы не подтверждают, что под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением лицо, подавшее возражение, осуществляло производство указанных товаров и оказывало третьим лицам соответствующие услуги до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные договоры и соглашения (12) - (14), касающиеся закупки алкогольной и безалкогольной продукции, продуктов питания, договоры подряда, связанные с техническим обслуживанием туристического комплекса и его оборудования, санитарная обработка помещений, водоотведение, декоративное оформление интерьера и ландшафтный дизайн территории комплекса, строительные, ремонтные и другие работы, проводимые по заказу лица, подавшего возражение, как указано выше, обеспечивают хозяйственно - бытовую деятельность, необходимую для обеспечения жизнедеятельности и функционирования гостиничного комплекса и ресторана.

Относительно довода возражения о недобросовестной конкуренции и риска введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и производящего товары, коллегия отмечает, что компетенцией на признание действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции обладают антимонопольные органы, поэтому этот довод не является предметом рассмотрения коллегии в рамках представленного возражения.

Учитывая, что материалы возражения не содержат документов (например, результатов социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626568 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «публикация рекламных

текстов», 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» и услуг 43 класса МКТУ.