

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР", Республика Крым, г. Симферополь, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229429, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака **ЧЕРНОМОР** по свидетельству №229429 с приоритетом от 03.07.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.2002 по заявке № 2001719731. Правообладателем товарного знака по свидетельству №229429 является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "МИР-2000", Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 29, 32, 33, 34 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №229429 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак по свидетельству №229429 нарушает права на фирменное наименование ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР»;

- исключительное право у ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР» возникли 13.08.1991 году. Лицом, подавшим возражение, на законных основаниях с даты начала своей деятельности по торговле, ремонту и сервисному обслуживанию автотранспортных средств было реализовано право на использование по своему усмотрению обозначения «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР»;

- в Единый государственный реестр юридических лиц 05.11.2014 внесены сведения о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Присвоен ОГРН 1149102073702 (ИНН: 9102038994);

- словесный элемент «ЧЕРНОМОР» оспариваемого товарного знака является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР» по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229429 недействительным в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии документов [1], доказывающих, по мнению лица, подавшего возражение, его деятельность.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, 09.08.2023 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака № 2001719731 и на момент принятия решения о регистрации товарного знака по данной заявке ООО "Предприятие Черномор" было зарегистрировано в иностранной юрисдикции, охраняемые законом права этого предприятия на фирменное наименование на

территории Российской Федерации отсутствовали, при этом, в материалы возражения не представлено доказательств фактического ведения данной деятельности лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- статья 1483 Кодекса вступила в действие позднее даты вынесения решения о регистрации Товарного знака, а именно 18.12.2006 года и не может приниматься во внимание при рассмотрении данного дела;

- правообладатель с момента регистрации товарного знака и по настоящее время использует обозначение "ЧЕРНОМОР" в своей деятельности, в том числе при предоставлении услуг 35 и 42 классов МКТУ и в написании доменного имени "черномор.рф".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.07.2001) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №229429 включает в себя включает в себя Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (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 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в том числе, известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть),

принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания содержат определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявок на товарные знаки.

В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим пункта 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. В соответствии с абзацем четвертым пункта 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229429 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР» является сходным до степени смешения со словесным элементом «ЧЕРНОМОР» оспариваемого товарного знака, и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации услуг, однородных услугам 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №229429 представляет собой словесное обозначение « **ЧЕРНОМОР** » выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №229429 согласно рассматриваемому возражению оспаривается в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 2 статьи 7 Закона коллегия установила следующее.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака « **ЧЕРНОМОР** » требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, как являющегося сходным с фирменным наименованием, которое использовалось «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

При этом, с точки зрения индивидуализирующей функции слова фирменного наименования лица, подавшего возражение «Общество с ограниченной ответственностью ПРЕДПРИЯТИЕ» являются указанием на организационно-правовую форму деятельности, их следует признать слабыми.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение «ЧЕРНОМОР» (где: «черномор» 1 – (аббревиатура) - слово с побережья Черного

моря; см. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.; 2. Сказочный персонаж. См. Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М.: "Азбуковник". В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др.. 1999.) и оспариваемый товарный знак по свидетельству №229429 признаны тождественными.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что одного совпадения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение недостаточно для установления несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона. Так, материалами возражения должна быть доказана фактическая деятельность, то есть оказание услуг на территории Российской Федерации под рассматриваемым фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Единый государственный реестр юридических лиц 05.11.2014 внесены сведения о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР» было зарегистрировано 13.08.1991, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.07.2001). Присвоен ОГРН 1149102073702 (ИНН: 9102038994).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (45.11.2).

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы [1]: Договор купли продажи авто 2013 г.; Уведомление о

постановке на учет №12179 (дата выдачи 2018); Свидетельство постановке на учет; Уведомление №19012179; Договор на охрану объекта от 12.10.2011; Уведомление о постановке на учет плательщика единого взноса от 06.10.2011; Страховое свидетельство от 12.06.2008; Почетная грамота от МВД Украины от 19.10.2004; Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРНОМОР»; Акт от 2007 года; Акт выбора и обследования земельного участка от 2001 года; Акт выбора и обследования земельного участка от 2003 года; Акт оказания услуг аренды от 2013 года; Акт приема передачи выполненных работ по договору охраны от 2013 года; Акт приема передачи выполненных работ по договору охраны от 2013; Благодарственные письма от 1999 , 2001 года; Выписка из Приказа №12 от 1996; Грамота от 2003 года; Диплом от 2015 года; Заключение от 26.10.2001; Извещение от 13.12.2001; Лицензия на осуществление торговой деятельности от 1997 года; Справка об открытии счета от 14.12.2001; Справка о передаче земли от 1993 года; Письмо заместителю городского Головы о реконструкции от 2001 года; Письмо размещения АЗС от 2001 года; План ЗУ от 1993 года; Поздравление предприятию от 1998 года; Приказ о принятии на должность бухгалтера Ждановских Н.Г. от 1999 года; Прошение главному архитектору г. Симферополь 1994; Разрешение на строительство от 2006 года; Решения исполнительного комитета г. Симферополь; Согласование размещения АЗС с санэпидстанцией; Статистика от 1991 года; Счет на оплату услуг от 1995 года; Технические условия на разработку сметно-проектной документации на реконструкцию АЗС от 15.06.1999; Таможенная декларация от 2003 года; ТП авто к договору купли продажи автомобиля от 2013 года; Экспертное заключение пожарная охрана от 20.07.2001; Выписка от 2002 года; Выписка из ЕГЮРЛ; Решение Предприятие Черномор от 06.08.2020 года; Протоколы за 1999, 2000, 2005, 2006 года; Разрешение на проведение строительных работ за 2003 - 2006 гг.; Свидетельство о государственной регистрации от 1993 года; Свидетельство о постановке на учет; Справка о налоговом учете 1997; Уведомление о постановке на учет от 2014 года; Устав Предприятия Черномор; Учредительный договор от 1999 года; Генеральное соглашение на диллерскую продажу от 2009 года; Диллерский договор 2011 года; Договор на создание и передачу проектной документации от 1994 года; Договор на хранение автомобиля от

01.09.2009 г.; Договор на открытие банковского счета 09.01.2002 г; Договор купли-продажи от 29.09.2010 г; Договор на оказание курьерских услуг от 02.01.2009 г.; Договор на совместное использование троллейбусной контактной сети от 23.01.2009 г.; Договоры на оказание услуг охраны; Договоры на предоставление услуг связи; Квитанция от 07.06.1999. Остальные представленные в возражении документы не имеют перевода на русский язык.

Анализ вышеуказанных документов показал, что они в большинстве своем датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, касаются подготовительной документации для ведения хозяйственной деятельности предприятия лица, подавшего возражение, на территории другого государства – Украины.

В материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о ведении фактической деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства деятельности лица, подавшего возражения, по оказанию услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.07.2001), которые можно было бы соотнести с оспариваемыми услугами 35 и 42 классов МКТУ.

Исходя из приведенного анализа, квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона как зарегистрированного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, установлены быть не могут, что свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №229429.