

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 18.08.2023, поданное ООО «Океан-Сибирь», г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796166, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**ОКЕАН**» по свидетельству №796166 с приоритетом от 05.05.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.09.2018 по заявке №2017719416. Правообладателем товарного знака по свидетельству №796166 является Романов А.В., Рязанская область (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 05.04.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №796166 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Океан-Сибирь» (ОГРН 1055504136434) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 11.11.2005 (приложение №5);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Океан-Сибирь» фирменным наименованием, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически тождественные словесные элементы «ОКЕАН»/«Океан»;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Океан-Сибирь» является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10), дополнительными видами деятельности, в том числе, являются: 13) деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (код ОКВЭД 56.10.1); 14) деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах (код ОКВЭД 56.10.3);

- деятельность лица, подавшего возражения, по предоставлению услуг общественного питания является однородной услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- в подтверждение осуществления своей деятельности к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих фактическое осуществление ООО «Океан-Сибирь» деятельности по предоставлению услуг общественного питания под своим фирменным наименованием (приложения №№7, 8, 9, 10, 11, 17-34);

- лицо, подавшее возражение, продолжает использование своего фирменного наименования и после даты приоритета оспариваемого товарного знака (приложение №37);

- лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак по свидетельству №796166 нарушает права на коммерческое обозначение «Бильярдный клуб ОКЕАН», которое возникло у него в 2010 году;

- «Бильярдный клуб ОКЕАН» осуществляет свою деятельность в помещении по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12, что подтверждается договорами аренды №01-2010-А от 01.01.2010 и №07-2012-А от 10.04.2012 (приложение №7). Договор №07-2012-А от 10.04.2012 действует по настоящее время на основании п. 8.7 договора;

- обозначение «Бильярдный клуб ОКЕАН» размещено на вывеске на фасаде здания. Это подтверждается разрешением на установку рекламной конструкции №7518-р от 04.10.2010. В настоящее время используется другой вариант вывесок, но с тем же обозначением (ордер на производство работ №79/АЦАО от 01.04.2020, актом работ, выполненных без ордера от 16.10.2021) (приложение №38);

- кроме того, коммерческое обозначение используется при размещении информации на стене здания (фотографии 01.08.2015 из группы Вконтакте, фотография 04.04.2017 с сайта Яндекс.Карты (приложение №39);


- коммерческое обозначение «Бильярдный клуб ОКЕАН» также используется: в оформлении официального сайта (по информации сервиса Web Archive - как минимум с 31.08.2013 (приложение №40); на официальной странице в социальной сети в Вконтакте (приложение №41); в оформлении интерьера (фотография 28.07.2015 из группы ВК) (приложение №42); в рекламе (договор об оказании рекламно-информационного обслуживания от 29.12.2015, эфирная справка, скриншоты из рекламного ролика) (приложение №35); в оформлении сувенирной продукции (договор №54 от 15.07.2015, платежное поручение №622 от 20.07.2015) (приложение №36); при проведении мероприятий, в том числе на афишах (фотография 12.08.2015 и афиши 03.08.2015, 08.09.2015, 16.09.2015, 20.09.2015 из группы Вконтакте (приложение №43);

- таким образом, коммерческое обозначение «Бильярдный клуб ОКЕАН» используется с января 2010 года и на дату приоритета (05.05.2017) спорного товарного знака приобрело известность на территории города Омска;

- сходство коммерческого обозначения «Бильярдный клуб ОКЕАН» с оспариваемым товарным знаком обусловлено полным вхождением товарного знака «ОКЕАН» в состав указанного коммерческого обозначения;

- элемент «Бильярдный клуб» является неохраняемым, указывает на вид деятельности, не влияет на сходство обозначений;

- в настоящее время лицо, подавшее возражение, продолжает использовать коммерческое обозначение (доказательства представлены в приложении №37). Именно это использование и послужило основанием для обращения правообладателя спорного товарного знака с иском о его защите (дело №А46-9113/2023 (приложение №3));

- лицо, подавшее возражение, 24.05.2023 подало на регистрацию обозначение «ОКЕАН-СИБИРЬ» по заявке №2023744166 в качестве товарного знака. В ходе рассмотрения заявки заявителю было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (приложение №6). В данном уведомлении спорный товарный знак по свидетельству №796166 был признан сходным до степени смешения с заявленным обозначением (абзац 7 страница 3);

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796166 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Доверенность (оригинал);
2. Документ, подтверждающий уплату пошлины;
3. Определение по делу №А46-9113/2023 о принятии заявления к производству от 29.05.2023, исковое заявление;

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Океан-Сибирь»;
6. Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке №2023744166;
7. Договоры аренды №01-2010-А от 01.01.2010 и №07-2012-А от 10.04.2012 с актами приема-передачи;
8. Дизайн-проект интерьера «Бильярдного клуба «ОКЕАН»;
9. Лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 01.06.2012 и от 07.06.2017;
10. Договоры на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба от 29.07.2013, от 18.12.2014, от 07.04.2015, от 09.02.2016, от 21.09.2016, от 02.03.2017 и от 05.09.2017;
11. Договор №17/0 от 18.11.2014, платежное поручение №1279 от 20.11.2014, платежное поручение №1329 от 27.12.2011;
12. Договор поставки товаров №30/10/09 от 30.10.2009, платежные поручения №633 от 01.07.2011, №723 от 29.07.2011, №1049 от 25.10.2011, №1126 от 14.11.2011, №1250 от 12.12.2011, №1743 от 07.12.2012;
13. Договор №У-01/11/2013 от 24.11.2013, платежное поручение №1752 от 05.12.2013;
14. Платежное поручение №1736 от 04.12.2013;
15. Договор поставки товаров №919 от 24.01.2014, платежное поручение №206 от 03.03.2014;
16. УПД №159 от 26.01.2016, платежное поручение №111 от 05.02.2014, платежное поручение №193 от 27.02.2014;
17. Договор №010516-3 от 01.05.2016, товарная накладная, счет фактура от 08.06.2016;
18. Договор на размещение рекламы №025084 от 25.02.2010;

19. Соглашение о сотрудничестве от 18.07.2011;
20. Договор оказания услуг от 01.10.2011 с актом;
21. Договор №0926-2011 от 26.09.2011 на рассылку информационных смс-сообщений;
22. Платежное поручение №1844 от 25.12.2013;
23. Платежные поручения №662 от 04.08.2015, №670 от 06.08.2015, №730 от 08.09.2015, №797 от 02.10.2015, отчет за сентябрь 2015;
24. Договор поставки №б/н от 01.02.2015 с актом сверки по объемам поставки с 01.10.2016 по 31.12.2016, товарными накладными 11.03.2016, 07.05.2016, 07.05.2016, платежное поручение №725 от 01.08.2011; платежное поручение №511 от 10.07.2014;
25. Договор №09-2015/03 от 07.09.2015 на рассылку информационных смс-сообщений, платежные поручения №738 от 09.09.2015, №918 от 20.11.2015;
26. Отчет агента по выполненному поручению (обучение игры в бильярд) за период с 01.01.2016 по 19.01.2016;
27. Платежное поручение №203 от 28.02.2014;
28. Платежное поручение №1342 от 30.12.2011;
29. Платежное поручение №204 от 28.02.2014;
30. Скриншоты 2ГИС (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) <https://2gis.ru/omsk/firm/282003258000617/tab/reviews>;
31. Скриншоты Справочника организаций Омска (до даты приоритета) <https://omsk.sprav.cc/company/ocean-bilyardniy-klub-irtishskaya-naberegnaya-12-2-etag/reviews/?ysclid=1k28r7euvk689684054>;
32. Скриншоты ресурса Отзовик (до даты приоритета) https://otzovik.com/reviews/bilyardniy_klub_ocean_russia_omskays_oblast/;
33. Скриншоты ресурса Zoon (до даты приоритета) https://omsk.zoon.ru/entertainment/bilyardnyi_klub_ocean_na_irtyshskoj_na_berezhnoj;

34. Скриншоты ресурса [Otzivclub.ru](https://otzivclub.ru/?item=4689298-okean_bilyardnyy_klub&ysclid=1k290cmfgm755042783) (до даты приоритета) https://otzivclub.ru/?item=4689298-okean_bilyardnyy_klub&ysclid=1k290cmfgm755042783;
35. Договор об оказании рекламно-информационного обслуживания от 29.12.2015, эфирная справка, скриншоты из рекламного ролика;
36. Договор №54 от 15.07.2015, платежное поручение №622 от 20.07.2015;
37. Документы, подтверждающие использование фирменного наименования и коммерческого обозначения после даты приоритета оспариваемого товарного знака;
38. Документы, подтверждающие право размещения рекламных конструкций;
39. Фотографии, подтверждающие размещение коммерческого обозначения;
40. Скриншоты сервиса Web Archive с информацией от 31.08.2013;
41. Скриншоты официальной страницы в Вконтакте;
42. Фотография интерьера от 21.02.2015;
43. Скриншоты, подтверждающие проведение мероприятий за 2015 год.

Лицо, подавшее возражение, 03.10.2023 направило дополнение к возражению от 18.08.2023, в котором отмечало следующее:

- договор подряда №3572 на создание сайта от 25.11.2014 был заключен для доработки сайта, созданного в 2013 году (платежное поручение №1844 от 25.12.2013 - приложение №22). Акт приема-передачи макета сайта от 23.03.2015 к договору содержит изображения страниц сайта с использованием коммерческого обозначения «Бильярдный клуб ОКЕАН». Сайт предусматривает отдельные страницы для информации о ресторане (страницы 8-9 акта - приложение №45);

- размещение сайта подтверждается, в частности, платежным поручением №415 от 30.04.2015 (приложение №46);

- по данным сервиса Web Archive этот дизайн сайта использовался как минимум с 21.09.2016 (приложение №47);

- для размещения на сайте также создавались сферическая 3D панорама и виртуальный тур, в том числе в обеденной зоне Бильярдного клуба «Океан» и баре Бильярдного клуба «Океан». Договор на оказание дизайнерских услуг №10 от 01.12.2014 представлен в приложении №48;

- лицом, подавшим возражение, приобщаются в материалы дела книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих УСН на 2011, 2012, 2015 годы (приложения №№50-52). В указанных книгах, в частности, зафиксированы операции «выручка от реализации бара и бильярда». Это прямо подтверждает оказание услуг общественного питания;

- кроме того, книги (приложения №№50-52) содержат информацию об операциях по оплате за продукты питания, алкогольную продукцию, безалкогольные напитки, которые реализовывались при оказании услуг общественного питания;

- платежные поручения №№246 от 09.03.2011, 454 от 10.05.2011, 605 от 20.06.2011, 623 от 27.06.2011, 649 от 04.07.2011, 834 от 29.08.2011 (приложение №53), в частности, подтверждают оплату аренды, по представленному ранее договору аренды №01-2010-А от 01.01.2010 к возражению (приложение №7);

- платежное поручение №460 от 10.05.2011 подтверждает оплату алкогольной продукции для реализации при оказании услуг общественного питания (приложение №54);

- акт №10/06-14 от 10.06.14 и акт №29/07-14 от 30.07.14 подтверждают проведение мероприятий, предоставление услуг общественного питания, организацию фуршета (приложение №55);

- из уведомления №17-9/25712 от 12.11.2014, а также из Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.11.2014 следует, что посетители бильярдного клуба «Океан» по адресу г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 12 пользовались услугами заведения, в том числе употребляли алкогольные напитки, но отказались оплачивать счет. Впоследствии решением мирового судьи судебного участка №44 в Кировском судебном районе в г. Омске по делу №2-

12286/2015 от 29.07.2015 исковые требования ООО «Океан-Сибирь» о взыскании задолженности были удовлетворены. В исковом заявлении истец указывал на факт заключения договора на оказание услуг общественного питания и применение им Правил, утвержденных Правительством РФ от 15.08.1997 №1036 (приложение №56);

- в приложении №59 представлены дизайны меню, барной карты преysкуранта, плаката с информацией о, режиме работы, которые были созданы в 2009 году. Это подтверждается информацией из метаданных файлов (дата съемки). Дополнительно в приложении представлено видео с фиксацией информации из метаданных;

- в приложении №61 представлен договор №208-2 от 17.07.2012, в соответствии с которым были произведены пластиковые дисконтные карты. В приложении к договору представлен оригинал-макет карты. Из макета усматривается использование коммерческого обозначения «Бильярдный клуб «ОКЕАН»;

- в дополнение к ранее представленным фотографиям (приложение №39 к возражению) в приложении №62 представлены фотографии 2014 года. Дата съемки подтверждается информацией из метаданных файлов. Лицо, подавшее возражение обращает внимание на то, что полностью вывеска в кадр не включена в связи с техническим характером снимков, однако, с учетом ракурса, изображений здания, вывески на ранее представленных фотографиях можно установить, что вывеска на указанных фотографиях содержит именно обозначение «Бильярдный клуб ОКЕАН».

К дополнениям от 03.10.2023 к возражению от 18.08.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

44. Доверенность (копия);
45. Договор подряда №3572 на создание сайта от 25.11.2014 с актом приема-передачи макета сайта;
46. Платежное поручение №415 от 30.04.2015;
47. Скриншоты сервиса Web Archive с информацией от 21.09.2016;

48. Договор на оказание дизайнерских услуг №10 от 01.12.2014;
49. Договор №4150 на продвижение сайта от 15.06.2015, акты от 31.07.2015, 30.09.2015 к нему, отчет за июль 2015;
50. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих УСН на 2011 год;
51. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих УСН на 2012 год;
52. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих УСН на 2015 год;
53. Платежные поручения №№246 от 09.03.2011, 454 от 10.05.2011, 605 от 20.06.2011, 623 от 27.06.2011, 649 от 04.07.2011, 834 от 29.08.2011;
54. Платежное поручение №460 от 10.05.2011;
55. Акт №10/06-14 от 10.06.14 и акт №29/07-14 от 30.07.14;
56. Уведомление №17-9/25712 от 12.11.2014, Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.11.2014, исковое заявление, решение мирового судьи судебного участка №44 в Кировском судебном районе в г. Омске по делу №2-12286/2015 от 29.07.2015;
57. Договор на оказание охранных услуг №1/09 от 31.08.2009, акты №№12 от 31.01.2015, 24 от 28.02.2015, 36 от 31.03.2015, 48 от 30.04.2015, 59 от 31.05.2015, платежные поручения №№574 от 14.06.2011, 663 от 11.07.2011;
58. Абонементы, акт №00000103298 от 31.10.2015, счет-фактура №111303 от 31.10.2015, акт №00000114473 от 30.11.2015, счет-фактура №133692 от 30.11.2015;
59. Скриншоты дизайна меню, барной карты прејскуранта, плаката с информацией о режиме работы с информацией из метаданных файлов, видео с фиксацией информации из метаданных;
60. Акты приемки оказанных услуг от 01.11.2015 по договору №466-15 от 01.05.2015, от 01.11.2015 по договору №465-15 от 01.05.2015, акты

зачета взаимных требований от 08.12.2015, от 16.09.2015 с фотоотчетами;

61. Договор № 208-2 от 17.07.2012;

62. Фотографии 2014 года.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил 11.10.2023 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) у ООО «Океан-Сибирь» зарегистрирована только 24.07.2020, то есть намного позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, доказательство иного лицом, подавшим возражение, не представлено;

- таким образом, лицо, подавшее возражение предоставляет недостоверные сведения, в силу того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение вело деятельность по 41 классу МКТУ (развлечение и отдых людей) в качестве бильярдного клуба;

- в договорах аренды помещения №01-2010-А от 01.01.2010 г. и №07-2012-А от 10.04.2012, представленных лицом, подавшим возражение, в качестве цели использования помещения указаны именно бильярдный клуб и офис. Наличие иных договоров коммерческого характера, представленных лицом, подавшим возражение, не указывает на сам факт оказания правообладателем фирменного наименования соответствующих услуг, так как данные соглашения не свидетельствуют о связи правообладателя фирменного наименования с потребителем;

- в документах, представленных лицом, подавшим возражение, представляющих собой распечатки снимков экрана, фирменное наименование «Океан-Сибирь» не упоминается. Соответственно, нельзя утверждать, что услуги кафе на территории бильярдного клуба оказывало именно ООО «Океан-Сибирь»,

а не иное лицо, если вообще такие услуги оказывались до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение указывает на наличие у него исключительных прав на коммерческое обозначение «Бильярдный клуб Океан». В качестве доказательств приводятся договоры на оказание услуг рекламно-информационного характера, связанных с размещением вывесок, афиш мероприятий, видеороликов. Вместе с тем, вся представленная совокупность рекламы и информации позиционирует предприятие лица, подавшего возражение, в качестве бильярдного клуба, а не предприятия общественного питания;

- лицо, подавшее возражение, получило алкогольную лицензию для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания №55 РПО 0000015 только 07.06.2017, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, ни одно предоставленное доказательство не нашло свое отражение в том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность в качестве предприятия общественного питания до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, злоупотребляет правом, вводя коллегия в заблуждение путем предоставления недостоверных сведений.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796166.

Лицом, подавшим возражение, 23.10.2023 были представлены комментарии в ответ на отзыв правообладателя от 11.10.2023, в котором оно отмечало следующее:

- ОКВЭД не ограничивает право юридического лица заниматься иными видами деятельности (письмо ФНС от 22.08.2019 №СА-17-2/229@ «О рассмотрении возражения»);

- именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя;

- оказание услуг общественного питания производится в ходе деятельности бильярдного клуба и на территории бильярдного клуба по адресу - г. Омск, Иртышская набережная, 12. Договоры аренды (приложение №7) подтверждают право на объекты недвижимости;

- лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы об оказании услуг общественного питания, а именно: акт №10/06-14 от 10.06.14 и акт №29/07-14 от 30.07.14 (приложение №55); акты приемки оказанных услуг от 01.11.2015 по договору №466-15 от 01.05.2015, от 01.11.2015 по договору №465-15 от 01.05.2015, акты зачета взаимных требований от 08.12.2015, от 16.09.2015 с фотоотчетами (приложение №60). В указанных документах лицо, подавшее возражение, выступает под своим фирменным наименованием;

- соответствие деятельности ООО «Океан-Сибирь» по оказанию услуг общественного питания по адресу г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12, санитарным нормам подтверждено Санитарно-эпидемиологическим заключением от 12.07.2009 (приложение №65);

- по существу доводы возражения о сходстве оспариваемого обозначения и противопоставленного ему фирменного наименования в отзыве не опровергнуты. Полное вхождение одного сравниваемого обозначения в другое исключает вывод о несходстве обозначений. Ссылка на уведомление о результатах проверки соответствия обозначения по заявке №2023744166 требованиям законодательства (приложение №6) была дополнительным аргументом возражения, подтверждающим сходство до степени смешения;

- услуги общественного питания оказываются в ходе осуществления деятельности бильярдного клуба. «Бильярдный клуб» и «предприятие общественного питания» - это не взаимоисключающие понятия;

- услуга общественного питания - деятельность исполнителя (предприятий общественного питания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах;

- таким образом, услуга общественного питания включает в себя и создание условий для проведения досуга (в том числе для игры в бильярд);

- более того, сам правообладатель в своем исковом заявлении указывает, что ответчик (лицо, подавшее возражение по настоящему делу) осуществляет «деятельность ресторана «Бильярдный клуб «ОКЕАН» (приложение №3);

- лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение для предприятия (имущественного комплекса) - бильярдного клуба. Однако, как было указано выше, и признавалось самим правообладателем ранее в исковом заявлении, деятельность бильярдного клуба включает в себя, в том числе, оказание услуг общественного питания;

- представленные ранее документы и материалы подробно свидетельствуют о том, что деятельность по оказанию услуг общественного питания ведется в действительности;

- в отношении довода правообладателя о том, что «лицо, подавшее возражение, получило алкогольную лицензию для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания №55 РПО 0000015 только 07.06.2017, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака», лицо, подавшее возражение, отмечает, что ранее Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не разделял услуги по розничной продаже алкогольной продукции и услуги по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Розничная продажа алкогольной продукции лицензировалась в целом, независимо от специфики. Федеральным законом от 03.07.2016 №261-ФЗ было введено

требование об отдельном лицензировании розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (приложение №66);

- лицом, подавшим возражение, в 2017 году была получена лицензия в соответствии с новым порядком на «розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Для получения лицензии ООО «Океан-Сибирь» подтверждало осуществление розничной продажи алкогольной продукции именно при оказании услуг общественного питания с 11.11.2005 (приложение №67);

- таким образом, правообладатель не опроверг ни одно доказательство, представленное лицом, подавшим возражение. Представленные доказательства подтверждают осуществление деятельности по оказанию услуг общественного питания до даты приоритета спорного товарного знака;

- правообладатель действует недобросовестно и нарушает принцип эстоппель, поскольку в настоящем деле занимает иную позицию, нежели чем в судебном разбирательстве №А46-9113/2023 (приложение №3).

К комментариям от 23.10.2023 лицом, подавшим возражение, были приобщены следующие материалы:

63. Протокол осмотра веб сайта и Фототаблица;

64. Скриншоты сайта от 22.09.2016;

65. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.07.2009;

66. Цитаты из Федерального закона от 03.07.2016 №261-ФЗ;

67. Уведомление в Роспотребнадзор о начале осуществления деятельности с 11.11.2005.

На заседании коллегии 08.11.2023 представитель правообладателя выступал посредством видео-конференц связи и отмечал, что договоры аренды (приложение №7), представленные лицом, подавшим возражение, являются недействительными, поскольку отсутствует их государственная регистрация.

Лицом, подавшим возражение, 10.11.2023 направило письменные пояснения, которые сводились к следующему:

- довод правообладателя о том, что «договоры аренды (приложение №7), представленные лицом, подавшим возражение, являются недействительными, поскольку отсутствует их государственная регистрация» является несостоятельным ввиду следующего. Договор аренды №07-2012-А от 10.04.2012 был зарегистрирован (дата государственной регистрации: 12.05.2012, номер государственной регистрации: 55-55-01/094/2012-834), что подтверждается выпиской из ЕГРН (приложение №68);

- к договору аренды №07-2012-А от 10.04.2012 заключались дополнительные соглашения от 10.04.2017 и от 15.01.2022, которые также были зарегистрированы, что подтверждается штампом о регистрации (приложение №69);

- договоры аренды, заключенные до 2012 года, не подлежали государственной регистрации, поскольку были заключены на срок менее года (статья 651 Кодекса).

К письменным пояснениям от 10.11.2023 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

68. Выписка из ЕГРН в отношении объекта недвижимости;

69. Дополнительные соглашения от 10.04.2017 и от 15.01.2022 к договору аренды №07-2012-А от 10.04.2012.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (05.05.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №796166 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи

1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №796166 представляет собой словесное обозначение «ОКЕАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «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; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; 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; ясли детские».

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №796166 с коммерческим обозначением и фирменным наименованием лица, подавшего возражение. Общество с ограниченной ответственностью «Океан-Сибирь» предоставляет услуги общественного питания. По мнению лица, подавшего возражение, его деятельность соотносится с услугами 43 класса МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

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

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №5) ООО «Океан-Сибирь» было зарегистрировано 11.11.2005, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2017).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и

семантическим вхождением оспариваемого обозначения в состав противопоставленного ему фирменного наименования.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Визуально сравниваемые средства индивидуализации выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «Океан-Сибирь» и соотнесения ее с услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №796166 показал следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (часть приложений №10, приложение №37) датированы позже даты приоритета (05.05.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №796166, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в

качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, были представлены подготовительные документы о своей деятельности в сфере услуг общественного питания, а именно: дизайн-проект интерьера «Бильярдного клуба «ОКЕАН», датированный 2009 годом, в котором фигурирует размещение, в том числе, кафе (приложение №8); лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 01.06.2012 (приложение №9); договоры на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба от 29.07.2013, от 18.12.2014, от 07.04.2015, от 09.02.2016, от 21.09.2016 и от 02.03.2017 (приложение №10); договор №17/0 от 18.11.2014 (приложение №11), согласно которому ООО «Океан-Сибирь» принимает оборудование, в том числе, кнопки вызова официантов; договор на размещение рекламы №025084 от 25.02.2010 (приложение №18), в пункте 1.1 которого указывалось, что рекламные услуги оказываются ООО «Океан-Сибирь» по адресу: г. Омск, Иртышская набережная, 12, кафе «Океан»; соглашение о сотрудничестве от 18.07.2011 (приложение №19), согласно пункту 2.2 которого ООО «Океан-Сибирь» включает в меню бара ассортимент алкогольной продукции ЗАО «Д.Дистрибьюшен»; договор поставки №б/н от 01.02.2015 (приложение №24), согласно которому ООО «Океан-Сибирь» выступало в качестве покупателя различной алкогольной продукции; скриншоты 2ГИС, скриншоты Справочника организаций Омска, скриншоты ресурса Отзовик, скриншоты ресурса Zoon, скриншоты ресурса Otzivclub.ru (приложения №№30-34) с отзывами от 2013 года до 2016 года о заведении «бильярдный клуб ОКЕАН», при этом данные отзывы содержали в себе характеристики блюд данного заведения; договор подряда №3572 на создание сайта от 25.11.2014 с актом приема-передачи макета сайта (приложение №45), сайт предусматривает отдельные страницы для информации о ресторане (страницы 8-9 акта); договор на оказание дизайнерских услуг №10 от 01.12.2014 (приложение №48), в приложении №1 к которому указывалось, что работы по созданию сферической 3D панорамы будут сделаны в обеденной зоне Бильярдного клуба «ОКЕАН»;

скриншоты дизайна меню, барной карты прейскуранта, плаката с информацией о режиме работы с информацией из метаданных файлов, видео с фиксацией информации из метаданных (приложение №59).

Кроме того, часть представленных лицом, подавшим возражение, документов, свидетельствует о том, что оно оказывало услуги общественного питания до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2017). К указанным доказательствам коллегия относит следующие материалы: акт №10/06-14 от 10.06.14 и акт №29/07-14 от 30.07.14 (приложение №55), согласно которым ООО «Океан-Сибирь» оказывало услуги по предоставлению услуг общественного питания и по организации фуршетов; книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих УСН на 2011, 2012, 2015 годы (приложения №№50-52), в которых, в частности, зафиксированы операции «выручка от реализации бара и бильярда», а также содержится информация об операциях по оплате за продукты питания, алкогольную продукцию, безалкогольные напитки, которые реализовывались при оказании услуг общественного питания; платежное поручение №460 от 10.05.2011 (приложение №54), которым подтверждается оплата алкогольной продукции для реализации при оказании услуг общественного питания.

Коллегия отмечает, что деятельность лица, подавшего возражения, под своим фирменным наименованием в области предоставления услуг общественного питания соотносится с услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

В отношении услуг 43 класса МКТУ «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; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что данные услуги не являются однородными деятельностью лица, подавшего возражения, по предоставлению услуг общественного питания, поскольку указанные услуги относятся к иным видам услуг (услуги по обеспечению временного проживания; услуги учреждений социального обеспечения; услуги по прокату предметов для проживания), имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части нарушения прав иного лица на фирменное наименование в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) коллегией было установлено следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от

23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что лицо, подавшее возражение, является арендатором нежилого помещения по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12, литера А, А1, А2, А3 (договоры аренды №01-2010-А от 01.01.2010 и №07-2012-А от 10.04.2012 с актами приема-передачи (приложение №7)). В качестве назначения помещения в договорах указано: «для осуществления ООО «Океан-Сибирь» предпринимательской деятельности, размещения бильярдного клуба и офиса».

При этом договор аренды нежилого помещения от 10.04.2012 (приложение №7) по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12, литера А, А1, А2, А3 содержит пункт 8.7 «если ни арендатор в указанном пункте 8.6 настоящего договора срок, ни арендодатель до момента истечения срока действия договора не заявят о заключении договора новый срок, либо о прекращении договора, то договор считается заключенным на неопределенный срок».

Однако данные договоры (приложения №7) не содержат актов осмотра или иных документов (содержащих вывеску), указывающих на то, под каким

конкретно коммерческим обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, велась деятельность по данному адресу.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, было представлено разрешение на установку рекламной конструкции №7518-р от 04.10.2010 (приложение №38) по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 12, однако, в указанном документе не указано, какая именно вывеска была размещена (на приложенном эскизе вывеска «бильярдный клуб» расположена над вывеской «ОКЕАН», при этом данные словесные элементы выполнены разными шрифтами). Коллегия указывает, что указанный бильярдный клуб размещен в Торговом Комплексе «Океан» (согласно договорам аренды - приложение №7), таким образом, остается неразрешенным вопрос, относится ли обозначение «ОКЕАН» именно к бильярдному клубу или эта вывеска относится к торговому комплексу в целом.

Кроме того, коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшим права на коммерческое обозначение.

Как было установлено по тексту заключения выше, лицо, подавшее возражение, оказывало услуги общественного питания до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2017). Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено документов за каждый год с момента возникновения коммерческого обозначения «Бильярдный клуб ОКЕАН» до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Следовательно, материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения «Бильярдный клуб ОКЕАН» на территории города Омск лицом, подавшим возражение, для оказания им услуг по предоставлению общественного питания от своего имени.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение, является недоказанным.

Коллегия отмечает, что и лицо, подавшее возражение, и правообладатель выражали мнения о том, что действия противоположной стороны спора являются актом злоупотребления правом. Коллегия приняла к сведению указанные доводы сторон и считает необходимым обратить их внимание на то, что установление факта злоупотребления правом при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса у коллегии не имеется.

В отношении довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, предоставляет недостоверные сведения, коллегия отмечает, что она исходит из принципа добросовестности всех участников рассмотрения, а вопрос достоверности документов должен рассматривать орган, у которого имеются на это полномочия.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №796166 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».