

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.10.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973014, поданное Индивидуальным предпринимателем Китаевым Иваном Валерьевичем (ОГРНИП 316420500066442) и Обществом с ограниченной ответственностью «Парк Отель «Горный» (ОГРН 1204200011146) (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.



Комбинированный товарный знак «» по заявке №2022776699 с приоритетом от 27.10.2022 зарегистрирован 10.10.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №973014 в отношении товаров 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОСЫ», 654200, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий р-н, пос. Кульчаны, ул. Приозерная, 28 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 10.10.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2023 год.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №973014 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 8, 9

статьи 1483 Кодекса, а также статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - закон «О защите конкуренции»), статьи 10bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 в редакции от 02.10.1979 (далее - Парижская конвенция).

Основные доводы поступившего возражения сводятся к тому, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 было нарушено исключительное право ИП Китаевым И.В. и ООО «Парк Отель «Горный» на средства индивидуализации и объекта авторского права.

В возражении отмечается, что ИП Китаев И.В. является обладателем



исключительного права на коммерческое обозначение «», которое используется им как минимум с 2020 года для индивидуализации отельного комплекса, расположенного в поселке Шергеш Кемеровской области, с которым оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 сходен до степени смешения.

Также ИП Китаев И.В. является обладателем произведения изобразительного искусства - стилизованного карабина, созданного дизайнером Шелеповым А.Н. и в дальнейшем передавшим право на него ИП Китаеву И.В. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 является переработкой данного произведения, при этом разрешения на его регистрацию ИП Китаев И.В. не предоставлял.

Регистрация товарного знака по свидетельству №973014 нарушает исключительное право ООО «Парк Отель «Горный» на фирменное наименование, элементы которого «ПАРК ОТЕЛЬ» присутствуют в оспариваемом товарном знаке. ООО «Парк Отель «Горный» было учреждено Китаев И.В. 04.08.2020, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, однородный услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

По мнению лиц, подавших возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №973014 на имя правообладателя является актом недобросовестной конкуренции.

Лица, подавшие возражения, являются заинтересованными лицами в подаче настоящих возражений, поскольку ИП Китаев И.В. с 2014 года занимается отельным бизнесом в поселке Шерегеш Кемеровской области, в 2020 году произвел ребрендинг и осуществил регистрацию юридических лиц, через которые осуществляется деятельность гостинцы и ресторана - ООО «Парк Отель «Горный» и ООО «Ресторан «Горный». Регистрация товарного знака по свидетельству №973014 препятствует лицам, подавшим возражение, зарегистрировать собственные обозначения в качестве товарных знаков по заявкам №2022796659 и №2022796671.

Учитывая изложенные обстоятельства, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973014 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

(1) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости;

(2) Договор аренды недвижимого имущества от 07.11.2020, заключенный между Китаевым И.В., Китаевой М.С. и ООО «Ресторан «Горный»;

(3) Выписка РЕГ.РУ относительно администратора доменного имени <https://gornyhotel.ru/>;

(4) Скриншот группы «Вконтакте» <https://vk.com/gornyparkhotel>;

(5) Скриншоты социальной сети https://www.instagram.com/gorny_hotel/*¹;

(6) Скриншоты поисковых выдач Google и Яндекс запрос «парк отель горный»;

(7) Отзывы об отеле ИП Китаева И.В. и ООО «Парк Отель «Горный» на Яндекс Картах;

¹ *Компания Meta Platform Inc. признана экстремистской организацией и ее продукты запрещены на территории Российской Федерации.

- (8) Фотографии из отзывов приложения 7;
- (9) Договор №2-11-020 от 23.11.2020, заключенный между ООО «Очумелые ручки» и ООО «НПП «Завод МДУ»;
- (10) Приложение №1 от 23.11.2020 к договору №2-11-020 от 23.11.2020;
- (11) Платежное поручение №4163 от 23.11.2020;
- (12) Платежное поручение №5604 от 29.12.2020;
- (13) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) относительно ООО «НПП «Завод МДУ»;
- (14) Распечатка отзывов об отеле «Парк Отель «Горный»;
- (15) Статистические данные относительно посещаемости отеля «Парк Отель «Горный» с 01.12.2020 по 27.10.2022;
- (16) Счет на оплату №121 от 01.12.2021 за производство визиток, афиш, наклеек, одежды;
- (17) Счет на оплату №136 от 17.12.2021 за печать афиш, листовок, бейджей;
- (18) Счет на оплату №26 от 17.03.2022 за оказание услуг дизайна и печати афиш, меню;
- (19) Счет на оплату №92 от 25.07.2022 за оказание услуг дизайна и печати буклетов, визиток;
- (20) Счет на оплату №116 от 27.10.2022 за изготовление визиток, бейджей, кардхолдеров, бирок, одежды;
- (21) Счет на оплату №118 от 31.10.2022 за изготовление оклейки;
- (22) Акт №141 от 27 октября 2022 за изготовление вышивки;
- (23) Договор поставки товара №145 от 20.09.2021 за изготовление брендированных тапочек, заключенный ООО «ТрейдКомфорт-Сибирь» и ООО «Парк-Отель» (ОГРН 1204200011146);
- (24) Счет-договор №1341 от 01.03.2022 за изготовление информационных папок из искусственной кожи;
- (25) Договор на выполнение работ №569/1 от 18.01.2022 по изготовлению полиграфической сувенирной продукции, заключенный между ООО «Парк Отель «Горный» и ООО «Гросверк»;

- (26) Примеры готовой продукции ИП Китаева И.В. и ООО «Парк Отель «Горный»;
- (27) Договоры на рекламу через сервис «2GIS»;
- (28) Договор №1/2020 оказания услуг по разработке логотипа от 24.09.2020, зарегистрированный между ИП Санниковым О.А. и ИП Китаев И.В., акт от 20.10.2020 и платежный документ от 16.10.2020;
- (29) Договор №б/н от 24.09.2020, зарегистрированный между ИП Санниковым О.А. и Шелеповым А.Н., акт от 20.10.2020;
- (30) Исходный файл произведения «ГОРНЫЙ» на dvd-диске;
- (31) Фотографии брендбука, созданного в 2021 году;
- (32) Скриншот страницы Всероссийской выставки-конкурса «Золотая Блоха» в 2021 году;
- (33) Диплом оргкомитета Всероссийской выставки-конкурса «Золотая Блоха» в 2021 году за логотип «Горный»;
- (34) Документ о присвоении категории гостиницы №34/2020 от 17.11.2020, выданный ООО «Парк Отель «Горный»;
- (35) Фото от июня 2017 года, общий кадр отельного комплекса «Rock Yard» из сервиса Google Maps;
- (36) Скриншоты YouTube-канала <https://www.youtube.com/@gornyhotel/videos>;
- (37) Скриншоты группы «Вконтакте» <https://vk.com/gornyparkhotel> относительно мероприятий с артистами;
- (38) Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Парк Отель «Горный»;
- (39) Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Ресторан «Горный»;
- (40) Фотографии скалодрома в отеле «Парк Отель «Горный»;
- (41) Сведения о количестве работников за 2020 год;
- (42) Сведения о количестве работников за 2021 год;
- (43) Сведения о количестве работников за 2022 год;
- (44) Заявка на товарный знак №2022796659 от 29.12.2022;
- (45) Заявка на товарный знак №2022796671 от 29.12.2022;

(46) Уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия по заявке №2022796659;

(47) Уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия по заявке №2022796671.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, поступивший в корреспонденции от 15.12.2023 (повтор в корреспонденции от 20.12.2023), основные аргументы которого сводятся к недоказанности доводов возражения.

По мнению правообладателя, представленных заявителем материалов недостаточно для признания наличия у лиц, подавших возражения, права на коммерческое обозначение и его известность до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014. В отзыве отмечается, что для подтверждения известности товарного знака по свидетельству №973014 необходимо предоставить результаты опроса потребителей услуг по вопросу известности обозначения на определенной территории.

Правообладатель считает, что материалами возражения не доказано наличия у лиц, его подавших, исключительного авторского права на спорное обозначение.

Также не подлежит удовлетворению довод возражения относительно нарушения исключительного права ООО «Парк Отель «Горный» на фирменное наименование, поскольку элемент «Парк Отель» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 является неохранным. Неохраняемые элементы - это входящие в состав товарного знака элементы, не обладающие самостоятельной правовой охраной и различительной способностью. Такие элементы могут использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования.

Правообладатель отмечает, что факт разработки спорного обозначения третьим лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком. Архивные сведения о спорном обозначении появились на сайте <https://gornyhotel.ru>, ссылки на который приводятся

возражении, появились позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014.

Правообладатель заявляет, что является добросовестным участником гражданского оборота, зарегистрировал товарный знак по свидетельству №973014 для развития собственного бренда и осуществления гостиничного и ресторанного бизнеса.

Заинтересованность лиц, подавших возражение, в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №973014 и история развития его бизнеса, по мнению правообладателя, не имеет правового значения в рамках рассматриваемого дела.

Лица, подавшие возражения, имели возможность, но не закрепили за собой исключительное право на спорный товарный знак. Регистрация товарных знаков носит приоритетный характер - исключительное право закрепляется за лицом, подавшим заявку первым.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №973014.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы (копии):

(48) Сведения, подтверждающие размещение логотипа на сайте <https://gornyholel.ru/> позднее даты приоритета товарного знака по свидетельству №973014;

(49) Обращение ИП Катаева И.В. против регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014, поступившее в материалы заявки №2022776699 на стадии его экспертизы;

(50) Ответ на уведомление экспертизы и решение о регистрации товарного знака по свидетельству №973014.

Проанализировав приведенные в отзыве правообладателя аргументы, лица, подавшие возражение, представили дополнительные доводы к возражению, поступившие в корреспонденции от 19.12.2023 и 26.02.2024 (продублировано на заседаниях коллегии 20.12.2023 и 29.02.2024 соответственно).

Так, лица, подавшие возражение, в своих пояснениях от 19.12.2023 указали, что коммерческое обозначение ИП Китаева И.В. является известным на территории г. Шерегеш Кемеровской области, а также длительное время используется им для индивидуализации гостиничного комплекса, что подтверждается достаточным количеством доказательств, в том числе сведениями из социальной сети Instagram*, использование которых не возбраняется лицам, не принимающим участие в запрещенной экономической деятельности, и учитываются судами в качестве доказательств (см. дело №А65-34650/2022).

Также в материалах возражения представлены доказательства принадлежности ИП Китаеву И.В. исключительного права на объект авторского права.

Единственной целью регистрации товарного знака по свидетельству №973014 является воспрепятствование лицам, подавшим возражение, осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере гостиничного бизнеса, что следует из текста претензии ООО «РОСЫ» от 26.10.2023 с предложением выкупить спорное средство индивидуализации.

Поскольку известность коммерческого обозначения ИП Китаева И.В. среди потребителей, которых за последние два года насчитывается более 10 200 человек, доказана, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 на имя правообладателя вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В пояснениях от 26.02.2024 лицами, подавшими возражение, приводятся дополнительные документы относительно факта возникновения у ИП Катаева И.В. исключительного авторского права на произведение дизайна, созданного Шелеповым А.Н. на основании соответствующего договора, приведенного в материалах возражения. При этом в указанных пояснениях отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 является полной переработкой оригинального произведения дизайна Шелепова А.Н., который передал исключительное право на него ИП Катаеву И.В.

Также в пояснениях дополнительно указывается на непрерывное использование коммерческого обозначения ИП Катаева И.В. с 2020 года, а также представляются соответствующие отзывы потребителей из системы Яндекс Карты.

Лица, подавшие возражение отмечают, что в материалах возражения имеются сведения относительно размещения вывески с коммерческим обозначением непосредственно на гостиничном комплексе, что подтверждается договорами, заказчиком по которому в 2020 году выступало аффилированное с ИП Катаевым И.В. юридическое лицо. Кроме того, земельный участок, на котором расположен гостиничный комплекс, принадлежит ИП Катаеву И.В., что в совокупности с иными документами, подтверждает факт принадлежности ИП Катаеву И.В. коммерческого обозначения, которые расположены на территории этого земельного участка.

Тем самым, по мнению лиц, подавших возражение, в деле имеются документы, исходя из которых, правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №973014 подлежит прекращению.

Вышеуказанные доводы лиц, подавших возражение, сопровождаются следующими документами (в копиях):

(51) Решение Тверского районного суда г. Москвы от 21.03.2022 по делу №02-2473/2022, касающееся иска о запрете деятельности холдинговой компании Meta Platforms Inc. на территории Российской Федерации;

(52) Претензия ООО «Росы» от 26.10.2023;

(53) Протокол осмотра электронной почты ИП Китаева И.В. и приложения от 30.01.2024;

(54) Запрос ИП Китаева И.В. к Санникову О.А.;

(55) Запрос ИП Китаева к Шелепову А.Н.;

(56) Ответ Санникова О.А. на запрос ИП Китаева И.В.;

(57) Ответ Шелепова А.Н. на запрос ИП Китаева И.В.;

(58) Увеличенные скриншоты отзывов с поисково-информационной картографической службы Яндекс Карты, представленные ранее с возражениями;

(59) Выписка из ЕГРЮЛ сведений относительно ООО «НПП «Завод МДУ»;

(60) Письмо ООО «Очумелые ручки» Китаеву И.В.;

- (61) Выписка из ЕГРН от 11.09.2023;
- (62) Скриншот публичной кадастровой карты от 01.02.2024;
- (63) Выписка из ЕГРН на здание от 10.01.2024;
- (64) Выписка из ЕГРН на здание от 10.01.2024;
- (65) Выписка из ЕГРН на здание от 10.01.2024.

Проанализировав вышеприведенные доводы лиц, подавших возражение, в корреспонденции от 26.03.2024 правообладатель указал, что представленные материалы возражения не подтверждают, наличия исключительного права на коммерческое обозначение, его известность на определенной территории и использование для индивидуализации предприятия. Также, по мнению правообладателя, из материалов возражения не усматривается известность произведения искусства, на которое содержится ссылка в поступившем возражении, в качестве объекта авторского права.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (27.10.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 3, 8, 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из положений пункта 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) 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 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Исходя из пункта 2 статьи 1473 Кодекса, фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Согласно статье 1475 Кодекса исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и

действует до момента исключения данного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица или в связи с изменением наименования.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

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.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Исходя из материалов дела, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ИП Китаевым И.В. и ООО «Парк Отель «Горный», нарушение исключительного права этих лиц на объект авторского права, коммерческое обозначение и фирменное наименование, исключительные права на которые возникли задолго до даты (27.10.2022) приоритета оспариваемого

товарного знака по свидетельству №973014 и используются в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Кроме того, в возражении содержится информация о том, что ИП Катаевым



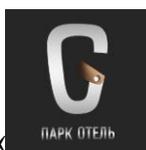
И.В. также испрашивается регистрация товарного знака «ГОРНЫЙ» по заявке

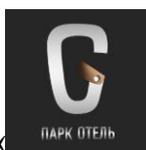


№2022796659 и товарного знака «  » по заявке №2022796671, предназначенных для индивидуализации товаров и услуг 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, препятствием для получения правовой охраны которых для услуг 43 класса МКТУ выступает оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 (приложения (46), (47)).

Также в возражении отмечается, что правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 предъявлена претензия (приложение (52)) к лицам, подавшим возражение, о нарушении исключительного права ООО «РОСЫ» на товарный знак. При этом в претензии содержится коммерческое предложение о возможности приобретения товарного знака по свидетельству №973014.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и вышеназванные объекты интеллектуальных прав лиц, подавших возражение, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Катаевым И.В. и ООО «Парк Отель «Горный» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973014.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №973014 с приоритетом от 27.10.2022 является комбинированным, включает в свой расположенный на фоне четырехугольника черного цвета изобразительный элемент в

виде стилизованного карабина и указанный в качестве неохраняемого словесный элемент «ПАРК ОТЕЛЬ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак по свидетельству №973014 зарегистрирован для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

Как следует из материалов дела, между ИП Катаевым И.В. (заказчик) и ИП Санниковым О.А. (исполнитель) был заключен договор №1/2020 от 24.09.2020 (приложение (28)), согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по разработке логотипа «Парк-отель «ГОРНЫЙ». Варианты разработанных логотипов передаются исполнителем заказчику по электронной почте.

Для осуществления целей упомянутого договора ИП Санников О.А. заключил договор от 29.09.2020 с дизайнером Шелеповым А.Н. (приложение (29)), который выступил в качестве исполнителя по разработке соответствующего логотипа. Согласно акту приема-сдачи оказанных услуг от 20.10.2020 Шелепов А.Н. передал ИП Санникову О.А. четыре варианта логотипа.

В материалах возражения (приложение (30)) фигурируют варианты логотипа «ПАРК-ОТЕЛЬ «ГОРНЫЙ», которые, в частности, включают изображение



стилизованного карабина – «» в совокупности со словесными элементами «ГОРНЫЙ», «GORNYY», «ПАРК-ОТЕЛЬ», «PARK-HOTEL», «ШЕРЕГЕШ», в различных вариантах и цветовых сочетаниях. Также в возражении имеются фотографии (приложение (31)) изданного в 2021 году брендбука «LOGOFOLIO Авторская коллекция товарных знаков» дизайнера Шелепова А.Н., в котором, в частности,



приводится информация о логотипе «». Из представленных приложений 32 и



33 усматривается, что логотип « ГОРНЫЙ» был представлен дизайнером Шелепова А.Н. во Всероссийском выставке-конкурсе товарных знаков «Золотая Блоха» в 2021 году и удостоился дипломом оргкомитета.

Как следует из акта оказания услуг по разработке логотипа от 20.10.2020 и платежному документу от 16.10.2020, в рамках исполнения вышеназванного договора №1/2020 от 24.09.2020 (приложение (28)), ИП Санников О.А. передал ИП Китаеву И.В. соответствующие варианты логотипа по упомянутому в акте электронному адресу. Сведения о передачи соответствующих вариантов логотипа на упомянутую в акте электронную почту представлены в нотариальном протоколе осмотра доказательств (53), а также подтверждаются приложениями (54) – (59).

Необходимо указать, что в соответствии с пунктом 2.9 договора №1/2020 от 24.09.2020 (приложение (28)) и пунктом 3 акта от 20.10.2020 к этому договору, все исключительные права на логотип перешли к ИП Китаеву И.В.

Таким образом, вышеуказанные документы возражения свидетельствуют о том, что до даты (27.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 у ИП Китаева И.В. возникло исключительное авторское право на логотип, включающий оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного карабина



«», являющийся произведением искусства (дизайна), созданного в результате творческого труда дизайнера Шелепова А.Н.

Между тем, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 о своих авторских правах на указанное произведение дизайна в рамках настоящего спора не заявлял.

Положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не допускают регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права. При этом данная норма не содержит требований по представлению документов относительно известности противопоставленного произведения искусства, а также анализа товаров оспариваемого товарного знака на предмет их однородности со сферой применения противопоставленного объекта авторского права.

В данном случае оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 характеризуется высокой степенью сходства с принадлежащим ИП Китаеву И.В. произведением искусства (дизайна) за счет тождества изобразительного элемента в виде стилизованного карабина. Наличие разницы в цветовом оформлении сравниваемых обозначений не влияет на одинаковое общее зрительное впечатление от их восприятия.

Необходимо констатировать, что в деле заявки №2022776699 отсутствует согласие ИП Китаева И.В. на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду сходства оспариваемого товарного знака с охраняемым объектом авторского права иного лица, которое не давало своего разрешения на его регистрацию в качестве товарного знака, есть основание для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №973014 положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса безотносительно анализа однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем, согласно доводам возражения вышеуказанное произведение искусства (дизайна) является коммерческим обозначением лиц, подавших возражение, которое использовалось ими в гражданском обороте ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014.

Так, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 2 «Коммерческое обозначение», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов

2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Обращение к материалам возражения показало следующее.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ (приложения (38), (39)) Китаевым И.В. в 2020 году были учреждены два юридических лица – ООО «Парк отель «Горный» и ООО «Ресторан «Горный». Основным видом деятельности которых соответственно являются деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10) и деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.10).

Как следует из ЕГРН (приложения (1), (61) – (65)), ИП Китаеву И.В. принадлежат земельные участки, расположенные в поселке городского типа Шерегеш Кемеровской области на улице Олимпийской, а также находящиеся на этой земле здания (д. 4/3, д. 4/4, д. 4/5), представляющие собой отельный комплекс с гостиницей. Кроме того, по договору аренды нежилого имущества от 07.11.2020 (приложение (2)) ООО «Ресторан «Горный» в названном поселке городского типа арендуется здание по улице Олимпийской (д. 4/2) под ресторан.

Как следует из приложений (3), (4), (5) ИП Китаеву И.В. принадлежит веб-сайт <https://gornyhotel.ru>, зарегистрированный 12.11.2020, и аккаунты в сервисах <https://vk.com/gornyparkhotel>, https://www.instagram.com/gorny_hotel/*, где с 28.10.2021 и с 11.11.2020 потребителям предлагаются услуги по размещению в гостиничном комплексе ООО «Парк Отель «Горный», а также услуги ресторана,



сопровождаемые вывесками, включающими обозначение «  ».

Вопреки доводам правообладателя в отношении невозможности учитывать доказательства, полученные из сервиса Instagram*, коллегия считает необходимым руководствоваться выводами, изложенными в решении Тверского районного суда г. Москвы от 21.03.2022 по делу №02-2473/2022 (приложение (51)). Действительно, указанным решением деятельность компании Meta Platforms Inc. по распространению информации через указанный сервис, была признана

экстремистской. Однако, как отмечается судом, меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов упомянутой компании физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что сведения о деятельности лиц, подавших возражение, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, информация о котором размещена в названном сервисе, не носит противоправного характера, соответствующие доказательства рассматриваются коллегией в качестве допустимых в рамках настоящего возражения.

Указанные вывески были изготовлены и смонтированы на основании договора №2-11-020 от 23.11.2020 и приложений к нему (приложение (9)) по заказу ООО «НПП «Завод МДУ», учредителем которого согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение (13)) является Китаев И.В. Из приложений 10 – 12, 36 следует, что вывески прошли согласование с заказчиком, а услуги по вышеназванному договору были оплачены исполнителю – ООО «Очумелые ручки».

Поисковые системы Google и Яндекс (приложение (6)) выдают сведения о гостинице и ресторане, расположенных по вышеуказанным адресам. На сервисе Яндекс Карты (приложения (7)) содержится большое количество отзывов потребителей о гостинице и ресторане, размещенные в 2021 и 2021 годах. Отзывы части потребителей сопровождаются фотографиями гостиницы, ресторана, где усматривается наличие вышеприведенных обозначений. Отзыв о гостиничном комплексе и фотография с вывеской, на которой присутствует принадлежащий ИП Китаеву И.В. логотип, усматривается из отзыва потребителя, оставленного 05.06.2021 на портале <https://otzyv.ru/review/218562/> (приложение 14). Также в возражении приводятся сведения о проведении на базе гостиничного комплекса «Парк-отель «Горный» различных спортивных и развлекательных мероприятий в 2021- 2022 годах, в том числе с участием приглашенных артистов (приложения (36), (37), (40)).

Гостинице «Парк-отель «Горный» присвоена категория четыре звезды, что следует из документа о присвоении категории гостиницы №34/2020 от 17.11.2020, выданного ООО «Парк Отель «Горный» (приложение (34)).

Согласно приложению 15 общее количество гостей, посетивших гостиничный комплекс «Парк-отель «Горный» с 01.12.2020 по 27.10.2022, составило 10211 человек.

Также следует указать, что ООО «Парк Отель «Горный» заказывалась сувенирная и полиграфическая продукция (например, визитки, бейджики, афиши),



сопровождаясь обозначением «», о чем свидетельствуют приложения (16) - (26).

Реклама гостиничного комплекса «Парк-отель «Горный» в 2020 - 2022 годах заказывалась через электронный справочник «2GIS» согласно договорам, приведенным в приложении 27, заказчиком в которых являлось ООО «Парк Отель «Горный».

Таким образом, совокупность вышеуказанных документов свидетельствует о том, что лицам, подавшим возражение, действительно принадлежит средство индивидуализации гостиничного комплекса, включающего гостиницу и ресторан, т.е. коммерческое обозначение, право на которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014. При этом, учитывая наличие вышеприведенных отзывов потребителей гостиничного комплекса «Парк-отель «Горный», статистических данных о количестве гостей, посетивших данное предприятие за период 2021 – 2022 годов, а также информации о продвижении его деятельности, представляется возможным сделать вывод об известности противопоставленного коммерческого обозначения на определенной территории в исследуемый период времени.

Следует отметить, что используемое лицами, подавшими возражение,



коммерческое обозначение «» выполнено в виде стилизованного карабина, различительная способность которого является очевидной, носит фантазийный характер для такого рода предприятия как гостиничный комплекс и ресторан.

При этом указанное коммерческое обозначение полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014. Сопоставляемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, являются сходными до степени смешения.

Деятельность гостиницы и ресторана, осуществляемая под противопоставленным коммерческим обозначением, являются однородными услугами 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014, представляющих собой услуги по временному размещению гостей и услуги предприятий общественного питания.

С учетом изложенного следует резюмировать, что принадлежащее лицам, подавшим возражение, предприятие индивидуализируется сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №973014 коммерческим обозначением, которое стало использоваться задолго до даты приоритета этого товарного знака и было известно потребителю на определенной территории.

В этой связи имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право лиц, подавших возражение, на коммерческое обозначение.

В свою очередь в части доводов возражения о нарушении исключительного права Общества с ограниченной ответственностью «Парк Отель «Горный» на фирменное наименование регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 необходимо отметить следующее.

Согласно разделу 1 «Фирменное наименование», приведенному в упомянутом выше «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», по отношению к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- 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);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Как указывалось выше, согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение (38)) ООО «Парк Отель «Горный» было зарегистрировано в качестве юридического лица 04.08.2020, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014. К основному виду деятельности указанного общества относится деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10), что соотносится с услугами 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 по временному размещению гостей.

Произвольной частью фирменного наименования ООО «Парк Отель «Горный» является обозначение «Парк Отель «Горный», часть которого – «Парк Отель», присутствует в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014.

Вместе с тем, необходимо отметить, что спорный словесный элемент «ПАРК ОТЕЛЬ» исключен из правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 в силу своего описательного характера для услуг 43 класса МКТУ.

В этой связи необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой при установлении сходства товарного

знака и противопоставленного обозначения учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

В данном случае совпадение слабых элементов сопоставляемых средств индивидуализации, не обладающих различительной способностью, не приводит к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 произведена с нарушением исключительного права Общества с ограниченной ответственностью «Парк Отель «Горный» на фирменное наименование согласно требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что в поступившем возражении также упоминается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В этой связи следует указать, что согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным

производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как указывалось ранее, из материалов возражения усматривается, что лица, оспариваемый товарный знак по свидетельству №973014 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с коммерческим обозначением лиц, подавших возражение, право на которое возникло ранее.

Однако, исходя из сложившихся правовых подходов, упомянутых выше, сам по себе факт использования в гражданском обороте лицами, подавшими возражение, сходного до степени смешения средства индивидуализации не является однозначным доказательством наличия у потребителей сложившейся устойчивой ассоциативной связи между этими лицами и оспариваемым товарным знаком по свидетельству №973014.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение по смыслу требований, изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, не подтверждается документально.

Между тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения в отношении всех услуг 43 класса МКТУ является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №973014 требованиям подпункта 1 пункта 9 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части нарушения исключительного права лиц, подавших возражение, на объект авторского права и коммерческое обозначение.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №973014 носят недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия факта недобросовестной конкуренции стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрен судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973014 недействительным полностью.