

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2024 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕКТР ПЛЮС», 445047, Самарская область, г. Тольятти, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628207, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « _____ » с приоритетом от 08.07.2016 по заявке №2016724894 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.08.2017 за №628207 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-интеграционная группа», Самарская обл.,

Ставропольский р-н, п. Тимофеевка (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем 16.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №628207 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 (коммерческое обозначение) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- торгово-развлекательный центр «Мадагаскар» функционирует на текущий момент и находится по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Льва Яшина, д. 14;

- вывеска «Торговый центр Мадагаскар» была установлена 01.04.2007 (ранее даты приоритета оспариваемого знака обслуживания – 08.07.2016) на момент ввода здания в эксплуатацию и является неотъемлемой частью здания. Данное наименование является коммерческим обозначением, используемым с 01.04.2007 года для индивидуализации торгово-развлекательного центра, широко известного в городе Тольятти;

- ООО «Спектр Плюс» приобрело здание торгово-развлекательного центра по договору купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 26.07.2017 года в виде трех нежилых помещений со всеми неотъемлемыми частями здания и земельным участком под ним. Договор был заключен по результатам торгов, проведенных 21.06.2017 года организатором торгов ООО «Сопровождение Вашего бизнеса»;

- многофункциональный торговый комплекс построен ООО «Строительная компания № 1» на земельном участке площадью 5141,00 кв.м., находящемся в собственности ООО «Аристей» на основании договоров купли-продажи №192 от 22.08.2006 и №241 от 13.03.2007. Право

собственности зарегистрировано в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области, о чём выдано свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ № 345870 от 18.04.2007;

- ООО «Строительная компания №1» и ООО «Аристей» 25.10.2007 заключили агентский договор, по которому ООО «Строительная компания №1», выступая агентом, обязалось от своего имени за вознаграждение по поручению принципала за его счет совершать юридические и иные действия, связанные со сдачей в аренду помещений здания Многофункционального торгового комплекса (торгово-развлекательного центра «Мадагаскар») общей площадью 22068,20 кв.м., кадастровый номер (условный номер) 63-63-09/109/2007-801, этажность 4, инвентарный номер 0003945, литер А, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 20 квартал, ул. Л. Яшина;

- в Единый государственный реестр юридических лиц 28.12.2007 была внесена запись о прекращении деятельности ООО «Аристей» путем реорганизации в форме присоединения. В результате реорганизации в форме присоединения ООО «Строительная компания №1» стало универсальным правопреемником ООО «Аристей». Право собственности ответчика - ООО «Строительная компания №1» на Многофункциональный торговый комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 20 квартал, ул. Л. Яшина, перешедшее в порядке правопреемства в результате реорганизации, зарегистрировано 18.01.2008 в Едином государственном реестре прав на недвижимость, о чем выдано свидетельство от 22.01.2008. серии 63-АВ № 566315.

- ООО «Спектр Плюс» приобрело здание торгово-развлекательного центра по договору купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 26.07.2017 года в виде трех нежилых помещений со всеми неотъемлемыми частями здания и земельным участком под ним. Договор был заключен по результатам торгов, проведенных

21.06.2017 года организатором торгов ООО «Сопровождение Вашего бизнеса»;

- исключительное право на коммерческое обозначение первоначально возникло у ООО «Аристей» 01.04.2007. Согласно выписке из ЕГРН от 18.12.2023 ООО «Спектр Плюс» является пятым собственником торгово-развлекательного центра. Торгово-развлекательным центром владели ООО «Аристей» (01.07.2007-28.12.2007), ООО «Строительная компания №1» (ИНН 6382038935, период 29.12.2007-14.10.2009); ООО «ИНК» (ИНН 0278111546, период 14.10.2009-08.12.2009); владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиции в недвижимость» под управлением ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» (период 08.12.2009-02.11.2011); ООО «Мир мягкой игрушки» (ИНН 6321135890, период 02.11.2011-26.07.2017). При этом во все указанные в настоящем абзаце периоды эксплуатации здания торгового центра он носил наименование «Торговый центр «Мадагаскар», вывеска на здании, установленная еще в 2007 году, не снималась.

- согласно документам, приложенным к настоящему возражению, здание торгово-развлекательного центра «Мадагаскар» с момента его постройки являлось единым имущественным комплексом. В дальнейшем оно было формально разделено на отдельные помещения, в результате чего цокольный этаж, третий этаж и остальные помещения образовались в три отдельных объекта недвижимости. ООО «Спектр Плюс» приобрел все три нежилых объекта недвижимости, которые и представляют собой единый имущественный комплекс – торгово-развлекательный центр «Мадагаскар» в Тольятти;

- торгово-развлекательный центр «Мадагаскар» функционирует на текущий момент и находится по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Льва Яшина, д. 14;

- вывеска «Торговый центр Мадагаскар» была установлена 01.04.2007 (ранее даты приоритета оспариваемого знака обслуживания – 08.07.2016) на

момент ввода здания в эксплуатацию и является неотъемлемой частью здания. Данное наименование является коммерческим обозначением, используемым с 01.04.2007 года для индивидуализации торгово-развлекательного центра, широко известным в городе Тольятти;

- лицо, подавшее возражение, представляет многочисленными публикациями в средствах массовой информации того периода, в которых зафиксированы не только дата открытия торгово-развлекательного центра в Тольятти, но и многочисленные фото того периода с уже существовавшей вывеской торгово-развлекательного центра;

- заинтересованность ООО «Спектр Плюс» обусловлена фактом наличия у него более раннего исключительного права на коммерческое обозначение, с которым оспариваемый знак обслуживания сходен до степени смешения, а также ведением однородной хозяйственной деятельности с услугами, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания;

- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тольяттинский государственный университет» было проведено социологическое исследование на тему «Оценка известности коммерческого обозначения ТРЦ «Мадагаскар» среди жителей города Тольятти. Согласно отчету по результатам социологического исследования на тему «Оценка известности коммерческого обозначения ТРЦ «Мадагаскар» среди жителей города Тольятти для 93% респондентов объект с названием «Мадагаскар» ассоциируется с торгово-развлекательным центром в Тольятти, что подразумевает под собой, что название торгово-развлекательного центра «Мадагаскар» является уникальным для местных условий. Следует также отметить, что две трети опрошенных (67%) считают, что название торгового-развлекательного центра «Мадагаскар» существовало без изменений с периода его открытия и начала функционирования;



- оспариваемый товарный знак «Магазаскар park» содержит в своем составе два словесных элемента «park» и «МАДАГАСКАР». Последний

тождественен коммерческому обозначению «Магазаскар park», исключительное право на которое принадлежит ООО «Спектр Плюс»;



- услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, однородны видам деятельности, в отношении которых коммерческое обозначение охраняется в силу использования на территории Российской Федерации;

- вывеска на здании торгово-развлекательного центра, установленная еще в 2007 году, была демонтирована на основании вступившего в силу решения Суда по интеллектуальным правам инстанции по делу №А55-6566/2022. Вместе с тем, торгово-развлекательный центр в Тольятти продолжает функционировать и по настоящее время.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628207 недействительным в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ, а именно:

35 – «аренда площадей для размещения рекламы; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;

41 – «организация досуга; организация и проведение концертов; развлечения».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скан-копии статей «Весна придет с Мадагаскаром» (деловая газета «Понедельник» от 23.02.2007), «Отказники» (газета «Хронограф» №38 от 13.10.2008), «По пути «Патэрсона» (газета «Хронограф» №38 от 13.10.2008), «Новая кинолента» (газета



«Хронограф» №28 от 31.08.2009) , «Проблемы Мадагаскара» (газета «Хронограф» №46 от 08.12.2008), «Им Путин не указ» (газета «Хронограф» №13 от 14.04.2014 г.), «Все схвачено» (газета «Хронограф» №18 от 14.06.2016 года), «Колонизатор «Мадагаскара» (газета «Хронограф» №25 от 05.09.2016 года), «Потерянные миллиарды» (газета «Хронограф» №29 от 01.10.2018 года), «Таинственный остров» (делова газета «Понедельник» №22 от 03.07.2017 года), «Волга-ньюс» от 28.06.2017 года, «Распродажа для своих» (газета «Хронограф» №24 от 24.07.2017 года), скан-копия Интернет-страницы, расположенной по адресу <https://alpromtlt.ru/madagaskar/>, скан-копия статьи «ТЦ Мадагаскар в Тольятти - шопинг, еда и развлечения», расположенной по адресу <https://fb.ru/article/517874/2023-tts-madagaskar-v-tolyatti---shoping-eda-i-razvlecheniya;>

2. Копия договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 26.07.2017 года;
3. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 14 сентября 2007 года по делу №А55-10245/2007;
4. Копия решения Арбитражного суда Самарской области от 23 марта 2009 года по делу № А55-18267/2008;
5. Копия постановления апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда, не вступившего в законную силу от 28 мая 2009 года по делу №А55-18267/2008;
6. Копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции по делу № А55-18267/2008 от 14 сентября 2009 года;
7. Копия определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-15404/09 от 11 января 2010;

8. Копия договора № 20/3 от 14.06.2002 (между ООО «Аристей» и ООО «Строительная компания №1»);
9. Копия разрешения на строительство № RU63302000-209;
10. Копия письма о предоставлении информации № 1760-ПО от 27.07.2023;
11. Копия технического паспорта нежилого здания;
12. Копия выписки из ЕГРПН от 28.02.2008 № 09/018/2008-24;
13. Копия выписки из ЕГРПН от 18.12.2023 №КУВИ-001/2023-284976617;
14. Копия выписки из ЕГРПН от 11.12.2022;
15. Копия специальных технических условий;
16. Копия письма МЧС России от 04.12.2018 № 9442-29;
17. Копия отчета по результатам социологического исследования;
18. Копия решения Арбитражного суда Самарской области по делу №А55-6566/2022 от 07 февраля 2023 года;
19. Копия постановления апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда от 18 мая 2023 года по делу №А55-6566/2022;
20. Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2023 года по делу №А55-6566/2022;
21. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Спектр Плюс»;
22. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Финансово-интеграционная группа»;
23. Скан-копия Интернет-страницы, расположенной по адресу в сети Интернет: <https://gotomall.ru/malls/madagaskar-0>;
24. Копии выписок из ЕГРН от 18.12.2023г. №КУВИ-001/2023-284981164, от 18.12.2023г. №КУВИ-001/2023-285023497, от 18.12.2023г. №КУВИ-001/2023-284979857, от 18.12.2023г. №КУВИ-001/2023-285024585, от 18.12.2023г. №КУВИ-001/2023-284970131;

25. Копия долгосрочного договора аренды №СП-003/18-Т от 16.01.2018;
26. Копии платежных поручений об оплате услуг со стороны ООО «Оазис детства» в адрес ООО «Спектр Плюс»;
27. Копия договора № ТлФ/40937/21 от 15.10.2021;
28. Копия платежного поручения №384995 от 15.12.2023;
29. Копия договора долгосрочной аренды нежилых помещений №88-20/08 от 26.01.2009;
30. Копии дополнительных соглашений к договору аренды №3А/02-08АМ от 18.04.2008;
31. Копия платежного поручения №84307 от 06.12.2023;
32. Копия договора №СП-009/22-Т аренды нежилых помещений от 08.08.2022;
33. Копия платежного поручения №5895 от 04.12.2023;
34. Копия платежных поручений №№ 392464, 392465 от 13.12.2023.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака является правообладателем серии товарных знаков:  по свидетельству №396893, **магазаскар** по свидетельству №595459,  по свидетельству №628207, объединенных «сильным» словесным элементом «Мадагаскар», выполненным в едином стилистическом и цветовом исполнении;

- при рассмотрении настоящего дела вопросом, имеющим принципиальное значение, является установление факта у кого именно возникло право на коммерческое обозначение (ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака), используемое на вывеске торгового центра

по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Яшина д. 14, и здание которого в настоящий момент принадлежит лицу, подавшему возражение;

- правообладатель не оспаривает, что вывеска на торговый центр была установлена 01.04.2007;

- в течение нескольких лет право собственности на недвижимое имущество переходило разным юридическим лицам. Собственников недвижимого имущества объединял тот факт, что использование вывески на торговом центре ими осуществлялось с согласия и под контролем правообладателя товарного знака;

- первоначальный правообладатель данного товарного знака и первый собственник торгового центра ООО «Строительная Компания №1» являлись взаимозависимыми лицами. О наличии взаимосвязи между правообладателем товарного знака и собственниками торгового центра говорит уже тот факт, что участником (учредителем) первого собственника торгового центра ООО «Строительная Компания №1» являлся участник (учредитель) действующего правообладателя ООО «ФИНАНСОВО-ИНТЕГРАЦИОННАЯ ГРУППА» - Куприн Сергей Геннадьевич;

- согласно сводки о юридическом лице из программы КонтурФокус конечным владельцем ООО «ФИНАНСОВО-ИНТЕГРАЦИОННАЯ ГРУППА» является в том числе Шалунов Сергей Евгеньевич;

- до момента регистрации товарного знака обозначение (вывеска на торговом центре) «Торговый Центр Мадагаскар» принадлежали не иному лицу в контексте пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а собственнику торгового центра ООО «Строительная Компания №1», учредителем и участником которого был учредитель ООО «ФИНАНСОВО-ИНТЕГРАЦИОННАЯ ГРУППА» (действующий правообладатель оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №396893) Куприн Сергей Геннадьевич;

- лицо, подавшее возражение, фактически предоставило документы, подтверждающие использование коммерческого обозначения непосредственно правообладателем товарного знака (вернее под его

контролем третьими лицами, в том числе, из представленных лицом, подавшим возражение, документов видно, что договоры аренды с крупнейшими арендаторами торгового центра заключены с ООО «Строительная Компания №1») и пытается воспользоваться наработанной репутацией правообладателя и подконтрольных ему лиц с целью аннулировать регистрацию товарного знака;

- не представлено ни одного документа, подтверждающего фактические затраты на приобретение известности коммерческого обозначения не только в период с 01.04.2007 (дата начала эксплуатации вывески) по 11.06.2008 года (дата приоритета товарного знака по №396893), но и в период с 01.04.2007 года по 26.07.2017 года что обусловлено, тем что, только в 2017 года лицо, подавшее возражение, приобрело недвижимое имущество в свою собственность и использовало деловую репутацию и известность обозначения «Мадагаскар», фактически не прикладывая к этому никаких усилий и затрат;

- лицо, подавшее возражение, приобрело здание торгового центра по договору купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 26.07.2017 года в виде трех нежилых помещений со всеми неотъемлемыми частями здания и земельным участком под ним. Договор был заключен по результатам торгов, проведенных 21.06.2017 года в рамках дела о банкротстве. Таким образом, лицу, подавшему возражение, перешло право собственности на недвижимое имущество, но не на предприятие как имущественный комплекс;

- проведенный соцопрос подтверждает факт известности названия торгового центра на определенной территории на дату проведения опроса, но не на дату приоритета оспариваемого товарного знака, получившего охрану в результате трансформации из коммерческого обозначения;

- правообладатель, считает, что лицо, подавшее возражение, является не заинтересованным в подаче настоящего возражения.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрана товарного знака по свидетельству №628207.

К отзыву приложены следующие материалы:

35. Сводка о юридическом лице из программы КонтурФокус ООО «ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА»;
36. Сводка о юридическом лице из программы КонтурФокус ООО «ФИНАНСОВО-ИНТЕГРАЦИОННАЯ ГРУППА»;
37. Сводка о юридическом лице из программы КонтурФокус ООО «РОСТ ГРУПП»;
38. Сводка о юридическом лице из программы КонтурФокус «ИРН ГРУПП».

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

С учетом даты (08.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака 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 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.

Согласно пункту 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).

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.

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.

Лицо, подавшее возражение указывает на принадлежность ему права на коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющееся, по мнению ООО «СПЕКТР ПЛЮС», сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Также, лицо, подавшее возражение, указывает на наличие судебного спора №А55-6566/2022.

Вышеизложенное позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основанию, изложенному в пункте 8 (коммерческое обозначение) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №628207 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов: словесного элемента «park», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и словесного элемента «Мадагаскар», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, сиреневом, оранжевом, синем, зелёном цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

По существу поступившего возражения, основанием для подачи которого явилось несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №628207 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса поскольку лицо, подавшее возражение, обладает более ранним правом на коммерческое обозначение, необходимо указать следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

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

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, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В материалах дела представлена разрешительная документация [9-15], согласно которой, установлено, что многофункциональный торговый комплекс построен ООО «Строительная компания № 1» на земельном участке площадью 5141,00 кв.м., находящемся в собственности ООО «Аристей» на основании договоров купли-продажи №192 от 22.08.2006 и №241 от 13.03.2007. Право собственности зарегистрировано в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области, о чём выдано свидетельство о государственной регистрации права серия 63-АВ № 345870 от 18.04.2007.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. пункт 177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10).

В материалах возражения отсутствуют сведения о фактическом вводе в эксплуатацию (разрешение на ввод) многофункционального торгового комплекса, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 20 квартал, ул. Л. Яшина, д. 14. ООО «СПЕКТР ПЛЮС».

В возражении указывается на то, что дата открытия торгового центра является – 01.04.2007, вместе с тем, лицо, подавшее возражение, представило публикации в средствах массовой информации [1], в частности, статья «Отказники» (газета «Хронограф» №38 от 13.10.2008) в которой указано, что торгово-развлекательный центр «Мадагаскар» открыл свои двери для посетителей 27.04.2007.

Также следует отметить, что в материалы возражения не представлены сведения о техническом размещении вывески «Мадагаскар» на здании торгового комплекса в г. Тольятти. Первое упоминание о наличии данной вывески следует из статьи «Новая кинолента» (газета «Хронограф» №28 от



31.08.2009) [1], которая содержит фото

Действительно, анализ вышеуказанных сведений, позволяет прийти к выводу о том, что размещенная вывеска содержит слово «МАДАГАСКАР», которое является фонетически и семантически (где: Мадагаскар это государство в западной части Индийского океана. См. <https://academic.ru/>, Геологическая энциклопедия) тождественным основному индивидуализирующему элементу оспариваемого товарного знака

Мадагаскар park

« » по свидетельству №628207, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

Вместе с тем, отсутствуют сведения о том, когда именно данная вывеска была размещена.

Таким образом, установить дату возникновения коммерческого обозначения из представленных в материалы дела документов не представляется возможным.

В качестве подтверждения использования данного коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение, представлены договоры аренды нежилых помещений [29-34] самый ранний из которых датирован 18.04.2008 - дополнительные соглашения к договору аренды №3А/02-08АМ, при этом, сам договор аренды №3А/02-08АМ в материалы дела не представлен, как и сведения о его фактическом исполнении (счета фактуры, акты-приема), что не позволяет признать данные документы как свидетельствующие о введении деятельности с использованием рассматриваемого коммерческого обозначения. Остальные договоры датированы датами после приоритета оспариваемого товарного знака, при этом, отсутствуют фактические сведения об оказании услуг однородных оспариваемым услугам за периоды 2010-2022гг., что не позволяет прийти к выводу о непрерывности использования коммерческого обозначения.

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

Лицом, подавшим возражение, представлен отчет по результатам социологического исследования [17], согласно которому было опрошено 472 жителя г. Тольятти. Согласно рис.6, который иллюстрирует информированность респондентов о дате основания ТРЦ «Мадагаскар», указано, что больше половины респондентов (55%) считают дату открытия 90-е годы-2005 г., что не соответствует действительности и представленным в возражение материалам. Также данный опрос проведен в 2023 году и не содержит ретроспективных данных, которые можно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, результаты

данного социологического исследования не являются релевантными и не могут быть положены в основу вывода об известности коммерческого обозначения «Мадагаскар».

Также следует отметить, что согласно выписке из ЕГРН от 18.12.2023 ООО «Спектр Плюс» является пятым собственником торгово-развлекательного центра. Торгово-развлекательным центром владели ООО «Аристей» (01.07.2007-28.12.2007), ООО «Строительная компания №1» (ИНН 6382038935, период 29.12.2007-14.10.2009); ООО «ИНК» (ИНН 0278111546, период 14.10.2009-08.12.2009); владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиции в недвижимость» под управлением ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» (период 08.12.2009-02.11.2011); ООО «Мир мягкой игрушки» (ИНН 6321135890, период 02.11.2011-26.07.2017).

В своем возражении ООО «СПЕКТР ПЛЮС» указывает, что приобрело здание торгово-развлекательного центра по договору купли-продажи недвижимого имущества [2] с использованием кредитных средств от 26.07.2017 года в виде трех нежилых помещений со всеми неотъемлемыми частями здания и земельным участком под ним.

Коллегия отмечает, что само по себе коммерческое обозначение является самостоятельным материальным активом, при этом, сам факт приобретения недвижимости не подтверждает переход права на коммерческое обозначение. Иного материалами возражения не доказано.

Также коллегией было принято во внимание Постановление апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда г. Самары от 18 мая 2023 года по делу № А55-6566/2022 [19], в котором сторонами дела выступали: ООО «СПЕКТР ПЛЮС» (ответчик) и правообладатель оспариваемого товарного знака Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-интеграционная группа» (истец), которым установлено, что ответчику перешло право

собственности на недвижимое имущество, но не на имущественный комплекс» (см. абз. 5-8, стр. 6 вышеуказанного Постановления).

Также судом установлено, что «за все время с момента эксплуатации нежилой недвижимости данная недвижимость никогда не фигурировала как единый имущественный комплекс, а также учитывая, что изначально здания торговых центров в г. Тольятти и г. Чебоксары принадлежали разным юридическим лицам (что в силу прямого указания закона подтверждает вывод о том, что обоими собственниками использовался товарный знак), пришел к выводу, что ответчику не перешло и не могло перейти исключительное право на коммерческое обозначение, так как с момента регистрации товарного знака, собственниками недвижимого имущества с согласия правообладателя использовался для индивидуализации торговых центров товарный знак «Мадагаскар» (см. абз. 2 стр. 7 вышеуказанного Постановления).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628207 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.01.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628207.