

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, рассмотрела поступившее 22.09.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Эссет менеджмент» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857309, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «СНКАЛОВ» с приоритетом от 27.02.2019 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.03.2022 за № 857309 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Маркет Арт", 121433, Москва, ул. М. Филёвская, д. 68, кв. 5 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 36, 37, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на использование сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческого обозначения «Дом Chkalov» в качестве средства индивидуализации объекта капитального строительства «Гостиница в составе МФК на площади Курского вокзала по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, площадь Курского вокзала» с датой приоритета 29.01.2018 года в отношении услуг 36 и 37 класса МКТУ;

- с 2016 года ООО «Эссет менеджмент» реализовывает проект по строительству гостиницы в составе многофункционального комплекса на площади Курского вокзала, что подтверждается Постановлением Правительства города Москвы от 16.09.2008 года № 845-ПП (в редакции Постановления Правительства Москвы № 493-ПП от 04.08.2015 года). В проектной декларации № 77-000211 проекта «Гостиница в составе МФК на площади Курского вокзала по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, площадь Курского вокзала» в п. 10.6 «Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческого обозначения (при наличии)» указано коммерческое обозначение Дом Chkalov. С 04.05.2017 года лицу, подавшему возражение, принадлежит право на доменное имя <https://www.domchkalov.com>;

- в целях привлечения потенциальных покупателей и заключения договоров участия в долевом строительстве не позднее 26 июня 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал д. 37 был оборудован офис продаж с внешней рекламной конструкцией и брендированным забором с обозначением «Дом Chkalov». С 03 октября 2018 года стартовала активная рекламная кампания проекта с коммерческим обозначением «Дом Chkalov», включавшая в себя размещение наружной рекламы на территории всего города Москва;

- данный проект широко освещался в средствах массовой информации, а именно: статья «Дом Chkalov: как выглядят новые небоскребы на Садовом кольце» в Интернет-издании «РБК-Недвижимость» от 03.10.2018 года realty.rbc.ru/news/5bae0e0a9a79474dalcdbd2a2; статья «В нью-йоркском стиле: очередная пара небоскребов появится в Москве» в Интернет-издании Onliner от

05.10.2018 года realt.onliner.by/2018/10/05/moscow-13; в журнале «GQ Россия», декабрь 2018 - статья «В центре внимания» (страница 85), в журнале «Татлер», декабрь 2018 - статья «Внимание, взлетаю» (страница 123), в журнале «Harper's Bazaar», декабрь 2018 - рекламный материал на разворот, в журнале «Аэрофлот» - рекламный материал в формате 1/1 полоса; статья «Новостройки Москвы: новые высотные доминанты Садового кольца» в Интернет-издании «Где этот дом.ру» от 20.02.2019 года gdeetotdom.ru/articles/2045339-2019-02-20-novostroiki-moskvyi-novvie-vyisotnvie-dominantyi-sadovogo-koltsa/. Не позднее 14.11.2018 года на Интернет-сайте <https://www.domchkalov.com>, с помощью которого лицо, подавшее возражение, осуществляет продвижение своих товаров и услуг, появилось обозначение «Дом Chkalov» web.archive.ru/page?url=https%3A%2F%2Fwww.domchkalov.com%2F&date=20181114, до 27.02.2019 года Интернет-сайт <https://www.domchkalov.com> посетили не менее 415 тысяч гостей. Указанные выше обстоятельства обуславливают известность коммерческого обозначения «Дом Chkalov» как минимум на территории города Москвы;

- коммерческое обозначение «Дом Chkalov» (36 и 37 класс МКТУ) непрерывно используется с 03.10.2018 года по настоящее время, что подтверждается выписками из проектной декларации и рекламными материалами, приложенными к настоящему возражению.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019708401.
2. Постановление Правительства города Москвы от 16.09.2008 года № 845-ПП (в редакции Постановления Правительства Москвы № 493-ПП от 04.08.2015 года).

3. Проектная декларация «Гостиница в составе МФК на площади Курского вокзала по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, площадь Курского вокзала» от 06.09.2023 года.
4. Проектная декларация «Гостиница в составе МФК на площади Курского вокзала по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, площадь Курского вокзала» от 16.04.2018 года.
5. Скриншот <https://web.archive.org/web/20180601000000/www.domchkalov.com>.
6. Архивная страница www.domchkalov.com от 12.05.2018 года.
7. Архивная страница www.domchkalov.com от 14.11.2018 года.
8. Метрика посещаемости сайта www.domchkalov.com.
9. Изображение офиса продаж «Дом Chkalov» Google Maps от июня 2018 года.
10. Скриншот сервиса Whois.
11. Фотография офиса продаж «Дом Chkalov» от 04.10.2018 года.
12. Фотография офиса продаж «Дом Chkalov» от 05.10.2018 года.
13. Фотография офиса продаж «Дом Chkalov» от 05.10.2018 года.
14. Фотография офиса продаж «Дом Chkalov» от 06.10.2018 года.
15. Фотография брендированного ограждения «Дом Chkalov» от 08.10.2018 года.
16. Фотография брендированного ограждения «Дом Chkalov» от 08.10.2018 года.
17. Фотография брендированного ограждения «Дом Chkalov» от 12.11.2018 года.
18. Фотография брендированного ограждения «Дом Chkalov» от 12.11.2018 года.
19. Фотография брендированного ограждения «Дом Chkalov» от 12.11.2018 года.
20. Фотография офиса продаж «Дом Chkalov» изнутри от 28.11.2018 года.
21. Фотография офиса продаж «Дом Chkalov» от 28.11.2018 года.
22. Фотография брендированного ограждения «Дом Chkalov» от 18.12.2018 года.
23. Скриншот статьи «Дом Chkalov: как выглядят новые небоскребы на Садовом кольце» в Интернет-издании «РБК-Недвижимость» от 03.10.2018 года.
24. Скриншот статьи «В нью-йоркском стиле: очередная пара небоскребов появится в Москве» в Интернет-издании Onliner от 05.10.2018 года.
25. Скриншот статьи «Апартаменты премиум-класса лидируют по динамике спроса в 2018 году» в интернет-издании «Мир квартир» от 31.01.2019 года.

26. Скриншот статьи «Властелины Садового кольца: новостройки от 4,4 млн рублей» в интернет-издании «Новострой-М» от 29.01.2019 года.
27. Скриншот статьи «Стоит присмотреться: обзор ЖК на внешней стороне Садового кольца» в интернет-издании «From million» от 30.01.2019 года.
28. Скриншот статьи «Басманный - новый центр притяжения в ЦАО» в интернет-издании «From million» от 28.01.2019 года.
29. Скриншот статьи «Метриум»: Басманный район - новый центр притяжения в ЦАО» в интернет-издании «Мир квартир» от 28.01.2019 года.
30. Скриншот статьи «IKON Development: В Chkalov продлены новогодние скидки» в интернет-издании «Голоса городов» от 26.01.2019 года.
31. Скриншот статьи «В Chkalov продлены новогодние скидки» в интернет-издании «Квартирный контроль» от 24.01.2019 года.
32. Скриншот статьи «IKON Development: В Chkalov продлены новогодние скидки» в интернет-издании «Квартирант.Ру» от 24.01.2019 года.
33. Скриншот статьи «IKON Development: В Chkalov продлены новогодние скидки» в интернет-издании «РемЭстет» от 26.01.2019 года.
34. Скриншот статьи «IKON Development: В Chkalov продлены новогодние скидки» в интернет-издании «Квметр» от 25.01.2019 года.
35. Скриншот статьи «Басманный район — новый центр притяжения в ЦАО» в интернет-издании «Dom&Podium» от 28.01.2019 года.
36. Скриншот статьи «Басманный район стал одним из самых доступных в ЦАО» в интернет-издании «Элитное» от 28.01.2019 года.
37. Скриншот статьи «Метриум»: На внешнем Садовом кольце сосредоточена пятая часть предложения ЦАО» в интернет-издании «Мир квартир» от 30.01.2019 года.
38. Скриншот статьи «Новостройки Москвы: новые высотные доминанты Садового кольца» в интернет-издании «Где этот дом» от 20.02.2019 года.
39. Скриншот статьи «Доступный премиум-класс переезжает на внешнее Садовое кольцо» в интернет-издании «Премиум Эстейт» от 31.01.2019 года.
40. Скриншот статьи «Новый торговый центр построят рядом с «Атриумом» на Курской» в интернет-издании «Моллы» от 12.09.2019 года.

41. Скриншот статьи «Chkalov — лучший комплекс апартаментов по версии Премии «Рекорды рынка недвижимости» в интернет-издании «SK-Info» от 07.06.2019 года.
42. Скриншот статьи «Дом Chkalov - первый небоскреб на Садовом кольце!» в интернет-издании «Dzen» от 24.12.2020 года.
43. Скриншот статьи «Наполняем архитектуру жизнью. Лучшие инженерные и конструктивные решения» в интернет-издании «Метрополис Групп».
44. Копия статьи в журнале «GQ Россия», декабрь 2018 - статья «В центре внимания» (страница 85).
45. Копия статьи в журнале «Татлер», декабрь 2018 - статья «Внимание, взлетаю» (страница 123).
46. Копия статьи в журнале «Harper's Bazaar», декабрь 2018 - рекламный материал на разворот.
47. Фотоотчет размещения наружной рекламы в феврале 2019 года.
48. Копия договора от 06.12.2018 года № 06/12-18/2018 на размещение рекламной кампании объекта Chkalov, включая Приложения № 1 - № 3.
49. Копия договора от 06.11.2018 года № 29/DC/CLNT на выполнение работ по созданию сайта МФК «Чкалов», включая Приложения № 4.
50. Копия договора от 18.10.2018 года № 119 на изготовление и монтаж рекламной продукции Chkalov, включая Приложения № 1 - № 2.
51. Копия договора от 01.02.2019 года № 00319ЭМ на оказание услуг по продвижению в СМИ проекта «Дом Chkalov».
52. Копия договора от 12.07.2018 года № 01-06-2018 на оказание услуг по изготовлению полиграфических материалов Chkalov, включая дополнительные соглашения № 1, № 3 - № 5.
53. Копия договора от 20.10.2017 года № 00317АД на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по возведению офиса продаж «Дом Chkalov».
54. Копия договора от 23.05.2017 года № 02/2017 на разработку коммерческого обозначения «Дом Chkalov».

55. Копия договора от 18.10.2018 года № 34929 на размещение рекламы «Дом Chkalov» в журналах, включая Приложение № 1 - № 2.
56. Копия договора от 05.03.2018 года № 17-03/ЛМ на изготовление объемных букв Chkalov.
57. Копия договора оказания услуг от 07.09.2017 года № 250417/39 Vesper, включая дополнительное соглашение № 2 по созданию программного продукта для продвижения объекта Chkalov.
58. Копия запроса экспертизы заявленного обозначения от 13.08.2020 по заявке № 2019708401.
59. Копия претензии ООО «Маркет Арт» от 07.04.2022 года № 5.
60. Фотоотчеты о размещении рекламы «Дом Chkalov» в аэропорту «Шереметьево».
61. Фотоотчеты о наружной рекламе «Дом Chkalov» в июне 2023 года.
62. Отчет о PR-кампании Дом Chkalov Январь, 2019.
63. Фотоотчет о размещенной рекламе в Кофемании в июле 2019.
64. Фотоотчет о размещении рекламы Chkalov в поездах Сапсан 2019.
65. Премия «рекорды рынка недвижимости 2020».
66. Платежное поручение об уплате государственной пошлины.
67. Копия доверенности представителя ООО «Эссет менеджмент».
68. Компакт-диск с медиафайлами.

В дополнении к возражению от 15.11.2023 были представлены следующие материалы:

69. Фотоотчет по наружной рекламе Дом Chkalov в июне 2023 года.
70. Фотоотчет по наружной рекламе Дом Chkalov в июле-августе 2023 года.
71. Материалы о присуждении проекту Дом Chkalov в 2019 году премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Апартаменты № 1 ».

В дополнении к возражению, поступившему 11.03.2024, приведены следующие доводы.

Коммерческое обозначение «Дом Chkalov» обладает всеми признаками коммерческого обозначения, предусмотренного законом. В силу пункта 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. Употребление лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения «Дом Chkalov» для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

С 2018 года ООО «Эссет менеджмент» активно и непрерывно использует коммерческое обозначение «Дом Chkalov». Ранее были представлены в Роспатент документы, подтверждающие использование этого обозначения. Для подтверждения известности коммерческого обозначения Дом Chkalov общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» просит приобщить дополнительно к материалам возражения документы, указанные в приложении . Указанные обстоятельства обуславливают известность коммерческого обозначения «Дом Chkalov», как минимум, на территории города Москвы. Таким образом, коммерческое обозначение «Дом Chkalov» (36 и 37 класс МКТУ) непрерывно используется лицом, подавшим возражение.

Приложение:

72. Копии Договора оказания услуг № 18/06-19 /2019 от «01» июля 2019 г., актов приема- передачи услуг и платежных поручений оплаты услуг, с ООО «Артикс ИС» (рекламная кампания «Дом Chkalov»).

73. Копии Договора оказания услуг № АП-19-000539 от 18.06.2019, актов приема-передачи услуг и платежных поручений оплаты услуг с ООО «АП» (продвижение в рекламных целях сайта Заказчика Дом Chkalov в поисковых системах).

74. Копии актов приема-передачи услуг и отчетов к Договору от 06.12.2018 года № 06/12-18/2018 с ООО «Ви Аи Эм дивижн».

75. Копии Договора-счета №160 от 09 апреля 2019 года актов приема-передачи услуг и платежных поручений оплаты услуг с ИП Костерев (ЗД визуализация Объекта Дом Chkalov).
76. Копии Договора № 070720-ЭМ от «13» июля 2020 года, дополнительных соглашений, с ООО «СоцМедиаМаркетинг» (оказание рекламно-информационных услуг для Дом Chkalov).
77. Копии Договора № 070720-ЭМ на оказание рекламно-информационных услуг от 13.07.2020, актов приема-передачи услуг и платежных поручений оплаты услуг с ООО «СоцМедиаМаркетинг» (рекламные услуги для Дом Chkalov).
78. Копии дополнительных соглашений и Приложений к Договору оказания услуг № 18/06-19/2019 от «01» июля 2019 г., актов приема-передачи услуг и платежных поручений оплаты услуг с ООО «Артикс ИС» (рекламная кампания «Дом Chkalov») за 2020 г.
79. Копии Договора № 5-109 от 12.01.2020 г., актов приема-передачи услуг и платежных поручений оплаты услуг, с ООО «РВК» (участие в выставке Дом Chkalov).
80. Копии Договора № 71-2111/3 возмездного оказания услуг от 02.11.2021, платежных поручений оплаты услуг с ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (рекламные услуги для Дом Chkalov).
81. Копия Агентского договора № 7753 от 09.03.2023 с ООО «Медиа Ферст Баинг».
82. Копии Договора № 32/23 от 07.11.2023, актов приема-передачи услуг и платежных поручений оплаты с ООО «Фокус групп» (баннерная реклама в сети Интернет Дом Chkalov).
83. Копии статистики посещения сайта Дом Chkalov за 2020 по 2023 включительно.
84. Копия Договора № 01022023/М на рекламные услуги от 01.02.2023 с ООО «Медиа 108» (распространение рекламных материалов Дом Chkalov).
85. Копия Договора № 01/02/20 с ИП Илигин П.А. (присутствие Дом Chkalov в соц. сетях).
86. Копия Договора № 119 от 18.10.2019 с ИП Железнов В.М., платежных поручений и фотоотчет о размещении рекламы Дом Chkalov на заборах в 2021-2022.

87. Фотоотчет по размещению наружной рекламы Дом Chkalov за декабрь, 2023, январь 2024.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении услуг 36 класса МКТУ - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд предоставление ссуд предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности

чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги резервных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая и услуг 37 класса - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды;

прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работыгазо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации;

установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является латинской транскрипцией фамилии Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова, ООО «Маркет Арт» является официальным представителем семьи В.П. Чкалова и имеет согласие членов семьи на регистрацию и использование фамилии в коммерческих целях. Согласно пункту 1 статьи 150 Кодекса имя гражданина — это нематериальное благо, которое принадлежит ему от рождения или в силу закона;

- факты, предоставляемые лицом, подавшим возражение, в приложении к возражению противоречат пункту 2 статьи 1538 Кодекса: коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначений. Вместе с тем, в различных публикациях и информационных материалах обозначение отличается - дом «Chkalov», «Дом Chkalov», Chkalov, дом Чкалов, domchkalov и также обозначение отличается на офисе продаж, который не является объектом капитального строительства и обозначается «Chkalov», и на заборе, ограждающем строительство - дом «Chkalov», что подтверждается фото от 07.03.2024 г.. Коммерческое обозначение на объекте капитального строительства отсутствует

полностью, также среди документов, предоставленных ООО «Эссет Менеджмент», отсутствуют документы, подтверждающие законность размещения вывесок и иных рекламных обозначений в зоне строительства. Из чего следует, что коммерческое обозначение не соответствует требованиям Кодекса.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению от 05.04.2024, в котором, в частности, указано следующее.

Ни родственники Чкалова В.П., ни, тем более, его потомки, не вправе давать согласие на использование имени Чкалова В.П. для государственной регистрации товарного знака, а также запрещать третьим лицам его использование, поскольку не являются его наследниками. Соответственно, поскольку ООО «Эссет Менеджмент» не имеет возможности получить согласие на использование имени Чкалова В.П. у наследников, согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса у ООО «Эссет Менеджмент» нет обязанности запрашивать согласия у его потомков. Следовательно, ООО «Эссет Менеджмент» использует коммерческое обозначение «Дом Chkalov» на законном основании. ООО «Эссет менеджмент» использует единое коммерческое обозначение «Дом Chkalov»: изображение коммерческого обозначения не изменяется, но в некоторых случаях не используется неохраняемый элемент «дом». Довод правообладателя об отсутствии у ООО «Эссет Менеджмент» документов на вывески не имеет юридического значения и не относится к предмету возражения.

Дополнительно также были представлены документы [88] за 2023-2024 годы.

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

С учетом даты (27.02.2019) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СНКАЛОВ», выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита.

Правовая охрана данного товарного знака предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 36, 37, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения в отношении однородных услуг с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражение, коммерческое обозначение «Дом СНКАЛОВ» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1539 Кодекса, доказательством чего служат представленные материалы и документы [1-88].

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят: 1) наличие либо отсутствие у

юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение; 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения; 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения; 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности); 5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса); 6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «Дом СНКАЛОВ», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «Дом СНКАЛОВ» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что представленные материалы касаются использования обозначения для индивидуализации объекта капитального строительства, а не предприятия по проектированию и строительству данного объекта, в связи с чем факт регистрации доменного имени <https://www.domchkalov.com> для рекламы и продвижения строительного объекта под спорным обозначением не являются основанием для вывода о возникновении у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, поскольку материалы возражения не содержат

доказательств наличия у данного лица предприятия – торгового и/или промышленного или какого-либо иного предприятия, для индивидуализации которого использовалось коммерческое обозначение, как это предусмотрено нормой статьи 1539 Кодекса.

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

Согласно пункту 2 статьи 132 Кодекса 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.

В данном случае доказательства наличия имущественного комплекса, включающего, в частности, производственное или торговое или офисное помещение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, на правах аренды или являющееся его собственностью, на котором размещена вывеска с наименованием предприятия под коммерческим обозначением, в возражении отсутствуют.

В отношении представленных фотографий и статей следует отметить, что они содержат не только обозначение «Дом СНКАЛОВ», но и, например, «СНКАЛОВ», которые представляют собой разные обозначения, что противоречит требованиям статьи 1538 (2) Кодекса, согласно которой для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения. Большая часть документов [40-42, 60-65, 71-73, 75-88] имеет дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается оборудованного, как указано в возражении, по адресу: Москва, ул. Земляной вал, д. 37, офиса продаж с внешней рекламной конструкцией и брендированным забором с обозначением «Дом Shkalov», то материалы возражения не содержат доказательств

принадлежности данного офиса лицу, подавшему возражение, на праве собственности или аренды.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «Дом СНКАЛОВ», является недоказанным, так как в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства использования указанного коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего лицу, подавшему возражение, имущественного комплекса – промышленного и/или торгового или иного предприятия. В частности, не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной территории, как этого требует норма пункта 1 статьи 1539 Кодекса, причем эти сведения должны иметь более раннюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака.

При этом следует отметить, что коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия, а не товаров или услуг. Представленные документы касаются именно объекта капитального строительства – гостиницы на площади Курского вокзала и не доказывают использования обозначения в качестве средства индивидуализации какого-либо предприятия как имущественного комплекса, принадлежащего лицу, подавшему возражение. Сведений, подтверждающих известность предприятия с коммерческим обозначением «Дом СНКАЛОВ», материалы возражения также не содержат.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что обозначение обладает признаками коммерческого обозначения согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса. Отсутствие указанных сведений не позволило коллегии прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 857309.