

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.01.2014, поданное ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301047, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004710689 с приоритетом от 18.05.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.02.2006 за №301047 в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «РУС-ИМПОРТ-КОМПЛЕКТ», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №301047 представляет собой словесное обозначение «БРИГАНТИНА-ХОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «ХОЛЛ» является неохраняемым элементом для услуг 35 класса МКТУ «управление гостиничными делами» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); бронирование мест в гостиницах».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.01.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301047, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №301047 фонетически тождественен части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака

- ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» (ООО «ГК «Бригантина») было учреждено ОАО «Новошипинвест» и ОАО «Сочинский морской торговый порт» в 2002 году в г. Новороссийске;

- в соответствии с Уставными видами деятельности ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» оказывает услуги: организывает прием и размещение для временного проживания в гостинице физических лиц за наличный и безналичный расчет, предоставляет дополнительные платные услуги гостиницы, организывает общественное питание и др., являющиеся однородными или корреспондирующими с указанными в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака, а именно: управление гостиничными делами, сдача в аренду недвижимого имущества, агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); бронирование мест в гостиницах; гостиницы и др.;

- ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» открыт сайт <http://www.hotelbrigantina.ru>, на котором отражены виды его деятельности;

- несмотря на то, что «Гостиничный комплекс «Бригантина» был учрежден в 2002 году, задолго до этого в 1973 году была построена база межрейсового отдыха моряков «Бригантина» с рестораном, банкетным залом и кафе с сопутствующими услугами, расположенная по адресу, по которому сейчас располагается ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина». База межрейсового отдыха моряков «Бригантина» приобрела популярность не только у моряков, но и у туристов, известных людей - от политиков до звезд эстрады. Со временем название «База» сменилось на «Гостиничный комплекс», наименование же «Бригантина» сохранилось до сих пор.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301047 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №301047 – [1];
2. Распечатки с сайта <http://www.hotelbrigantina.ru/>.
3. Копия Постановления от 19.10.2000 №16-82 «О предоставлении ОАО «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») в аренду земельного участка для эксплуатации гостиничного комплекса «Бригантина» по ул. Анапское шоссе, 18 в г. Новороссийск.
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 20.03.2001 на ОАО «Новороссийское морское пароходство».
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина».
6. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина».
7. Копия Учредительного договора о создании и деятельности ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина».
8. Копии Уставов ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» за 2002, 2005, 2009гг.
9. Копии налоговых декларации ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» за 2003, 2004гг.
10. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина».
11. Копия Договора аренды 1Д74-Б/2 от 01.01.2004.
12. Копия Учредительного договора ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» от 12.07.2005.
13. Копия Изменения в Устав ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» от 30.03.2009.

14. Копия Изменения в Учредительный договор ООО «Гостиничный комплекс «Бригантина» от 30.03.2009.

15. Копии страниц газет «Новороссийский рабочий» от 1973 года.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 10.01.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №301047 не является тождественным по отношению к фирменному наименованию ООО «Гостиничный Комплекс «Бригантина» (сокращенно - ООО «ГК «Бригантина») – лица, подавшего возражение;

- в данном случае, между фирменным наименованием ООО «ГК «Бригантина» и товарным знаком «БРИГАНТИНА-ХОЛЛ» отсутствует полное звуковое сходство и не прослеживается графическое сходство;

- по мнению правообладателя «наличие в фирменном наименовании и в товарном знаке слова «Бригантина» не свидетельствует об их смешении, поскольку данное слово используется с различными по смыслу и произношению словами и буквенными обозначениями», а также лицо, подавшее возражение, и правообладатель, что особенно важно, находятся на территории различных субъектов Российской Федерации. При осуществлении данными юридическими лицами предпринимательской деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации, наличие в фирменном наименовании и товарном знаке сторон спора слова «Бригантина» не влечет возможность их смешения и введения контрагентов сторон в заблуждение относительно того, кем предоставляются соответствующие услуги;

- услуги, оказываемые ООО «Русь-Импорт-Комплект» и ООО «ГК «Бригантина», не являются однородными, так как оказываются в разных областях деятельности.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №301047.

К отзыву были представлены следующие материалы:

16. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Русь-Импорт-Комплект».

17. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Русь-Импорт-Комплект».

18 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Русь-Импорт-Комплект».

19. Копия Выписки из решения единственного участника ООО «Русь-Импорт-Комплект» от 09 декабря 2005 года о назначении генерального директора.

20. Копия свидетельство на товарный знак №301047.

21. Копия Решения единственного участника ООО «Русь-Импорт-Комплект» от 13 ноября 2013 года о продлении полномочий Генерального директора.

22. Копия Решения единственного участника ООО «Русь-Импорт-Комплект» от 17 сентября 2009 года об утверждении новой редакции Устава ООО «Русь-Импорт-Комплект».

23. Копия Устава ООО «Русь-Импорт-Комплект».

24. Распечатки с сайта КонсультантПлюс.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (18.05.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2004710689 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №301047 представляет собой словесное обозначение «БРИГАНТИНА-ХОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «ХОЛЛ» является неохраняемым элементом для услуг 35 класса МКТУ «управление гостиничными делами» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); бронирование мест в гостиницах».

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, было представлено Свидетельство о государственной регистрации юридического лица [5], из которого следует, что право на фирменное наименование у ООО «Гостиничный Комплекс «Бригантина» возникло с момента его регистрации 28.11.2002, то есть ранее даты приоритета 18.05.2004 оспариваемого товарного знака по свидетельству №301047.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они включают в своем составе элемент «БРИГАНТИНА». Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке присутствует дополнительный словесный элемент «ХОЛЛ», что свидетельствует о различии сравниваемых средств индивидуализации. При этом, несмотря на то, что словесный элемент «ХОЛЛ» является неохраняемым элементом знака для части услуг 35 и 43 классов МКТУ, слова «БРИГАНТИНА» и «ХОЛЛ» связаны между собой графически (выполнены одного размера и шрифта) и семантически (соединены знаком «тире»), в связи с чем правовая охрана знаку предоставлена в том виде как он заявлен. Указанное не позволяет признать тождество

оспариваемого товарного знака и фирменного наименования (или его части) лица, подавшего возражения.

Что касается использования фирменного наименования в отношении однородных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, то следует отметить следующее.

В соответствии со своим Уставом от 2002 [8] ООО «Гостиничный Комплекс «Бригантина» может осуществлять следующие виды деятельности: организация приема и размещения для временного проживания в гостинице физических лиц за наличный и безналичный расчет; предоставление дополнительных платных гостиничных услуг, организация общественного питания, игорный и игровой бизнес с денежными и вещевыми выигрышами и др.

Представленные материалы, в частности, распечатки с сайта лица, подавшего возражение, [2], публикации в СМИ [15], свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака фактически оказывало услуги, связанные с временным проживанием в гостинице и организацией общественного питания, которые однородны услугам 35 класса МКТУ «управление гостиничными делами» и услугам 43 класса МКТУ, приведенными в оспариваемой регистрации.

Что касается представленных налоговых деклараций [9], то следует отметить, что из них представляется возможным установить, какие услуги оказывало ООО «Гостиничный Комплекс «Бригантина», и, кроме того, одна из деклараций датирована (17.02.2005) числом, более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Иных материалов, доказывающих использование своего фирменного наименования в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ лицом, подавшим возражение, представлено не было.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2014, оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №301047.**