

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, рассмотрела поступившее 14.05.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219, поданное Индивидуальными предпринимателями Ставропольского края Чабановой Аленой Сергеевной, Посевиной Еленой Александровной, Айвазяном Самвелом Размиковичем, Примаченко Дмитрием Геннадьевичем, Коршиковой Ириной Ивановной, Овсепяном Согомоном Геворговичем, Романенко Кирьяном Керсановичем, Линниковым Александром Николаевичем, Тлисовым Асланом Ризоновичем, Карелиным Алексеем Сергеевичем, Лагутенко Русланом Александровичем, Тесленко Андреем Александровичем, Лебедевым Максимом Александровичем, Фроловым Юрием Олеговичем (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ГИРО**» по заявке №2010716853 с приоритетом от 24.05.2010 зарегистрирован 31.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №438219 в отношении товаров и услуг 30, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОМ», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское ш., 5. Сведения о регистрации товарного знака были

опубликованы в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №12 за 26.06.2011.

В соответствии с договором о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД1266385, зарегистрированным Роспатентом 26.06.2013, исключительное право на товарный знак по свидетельству №438219 было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛС», г. Пятигорск. В дальнейшем, в соответствии с договором о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0329981, зарегистрированным Роспатентом 06.04.2020, исключительное право на товарный знак по свидетельству №438219 было передано Асланяну Хачику Борисовичу, 357834, Ставропольский край, Георгиевский р-н, с. Краснокумское, ул. Ушакова, д. 59 (далее – правообладатель; Асланян Х.Б.).

В поступившем возражении от 14.05.2021 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №438219 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (1, 3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, статьи 1486 Кодекса, пункта 1 (6) статьи 1514 Кодекса. Впоследствии лицами, подавшими возражение, было направлены дополнения к возражению от 10.08.2021 и от 08.09.2021. При этом в дополнении к возражению от 08.09.2021 основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219 ограничивались положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении которых и надлежит рассматривать настоящее возражение.

Приведенные в возражении и дополнениях к нему доводы сводятся к следующему:

- по мнению лиц, подавших возражение, обозначение «ГИРО» наряду со словом «ГИРОС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака не обладало различительной способностью, широко использовалось в качестве названия вида блюда греческой и кавказской кухни, вошло во всеобщее употребление именно в качестве обозначения наименования конкретного блюда, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №438219, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара;

- лица, подавшие возражение, являются предпринимателями, осуществляющими деятельность в области общественного питания и использующие в своем меню наименование блюда «ГИРО» или «ГИРОС», при этом каждый из них получал от Асланяна Х.Б. либо требование о прекращении использования товарного знака «ГИРО» и выплате компенсации, либо в отношении них возбуждались дела об административном правонарушении в связи с использованием данного товарного знака, что свидетельствует о наличии заинтересованности при подаче настоящего возражения;

- в возражении указывается, что Асланяном Х.Б. предпринимаются активные действия, направленные на привлечение предпринимателей Ставропольского и Краснодарского края к ответственности за незаконное использование товарного знака «ГИРО», несмотря на то, что правообладатель товарного знака «ГИРО» не использует его и вообще не ведет предпринимательской деятельности в сфере ресторанов и кафе, а действия Асланяна Х.Б. направлены лишь на извлечение прибыли с других предпринимателей Ставропольского и Краснодарского края путем запрета использования, вошедшего в оборот наименования блюда;

- название «ГИРО» или «ГИРОС» (греч. γύρος) в переводе с греческого языка означает «круг, вращение», свое название блюдо греческой кухни, состоящее из мяса, обернутого в мягкий лаваш (лепешку) с добавлением таких ингредиентов как лук, свежие помидоры, греческий картофель фри и соуса дзадзики, знаменитой приправой, приготовленной из греческого йогурта, огурцов и чеснока, получило из-за способа приготовления, при котором тонкие пласты предварительно замаринованного мяса нанизывают на вертел вертикального гриля, медленно вращающегося вокруг своей оси для равномерного прожаривания;

- обозначение греческого блюда «ГИРОС» и тождественное ему «ГИРО» длительное время использовалось и используется по сей день различными лицами - как специалистами соответствующей отрасли (поварами), так и простыми потребителями, в качестве наименования для товара, о чем свидетельствуют многочисленные сведения из сети Интернет, в том числе материалы на иностранном языке, а также статьи из книг и энциклопедий;

- очевидно, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «ГИРО» по свидетельству №438219 данное обозначение наряду со словом «ГИРОС» утратило различительную способность, поскольку вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно наименования блюда греческой и кавказской кухни, активно используется в деятельности различных кафе и точек быстрого питания, а также готовится обычными потребителями в домашних условиях;

- основанием для вывода о том, что обозначение «ГИРО» давно превратилось в видовое обозначение товара является наличие у него следующих признаков: более 10 лет оно используется в сфере общественного питания; широко используется не только предпринимателями, поварами и иными работниками предприятий общественного питания, а, в первую очередь, потребителями именно в качестве наименования одного и того же товара – блюда греческой кухни, поскольку данное блюдо доступно для приготовления в домашних условиях; блюдо «ГИРО» («ГИРОС») производится широким кругом производителей по всей России; обозначение «ГИРО» является видовым названием по отношению к его родовому понятию «блюдам греческой кухни»;

- использование обозначение «ГИРО» в отношении указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 товаров 30 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, поскольку потребитель при покупке товара с названием «ГИРО» («ГИРОС») ожидает, что приобретёт вполне определенное блюдо, с конкретными ингредиентами, приготовленном определенным способом, как, например, «шаурма», «донер», «деннер», «сэндвич», «буррито», «тако», «такос».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Справка из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 438219;

(2) Документы, подтверждающие заинтересованность лиц, подавших возражение), а именно акты Арбитражного суда Ставропольского края;

(3) Ответ из посольства Греции от 23.06.2020 г.;

(4) Скриншоты статей о «ГИРО», размещенных в сети Интернет;

(5) Выдержки из книги «Кухни народов мира», том 13 «Греческая кухня», Издательство «Диркт-Медиа», 2010г.;

(6) Выдержки и скриншоты из книг «Греческая кухня» Семеновой С.В., М.: «РИПОЛ классик», 2013 и «Греческая кухня» Кузьминой О., Издательство «Клуб Семейного Досуга», 2019;

(7) Скриншоты статей, подтверждающие тождество понятий «ГИРО» и «ГИРОС»;

(8) Выдержки романа Розенберга Д. «Хранители скрытых путей Багровое небо», 2002 г.;

(9) Выдержки из журнала «ProKMB» №10(16) 2008 г.;

(10) Выдержки из кулинарного альбома «Греческая кухня», Издательская группа «Либрика»;

(11) Скриншоты российских статей о «ГИРО» 2009 года;

(12) Скриншоты иностранных статей о «ГИРО»;

(13) Скриншоты видео на Youtube 2007-2009 г.;

(14) Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.09.2020 по делу №А63-8862/2020;

(15) Постановление Суда по Интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу №А63-8862/2020;

(16) Постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.11.2020 по делу №А63 - 8862/2020;

(17) Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 18.12.2020 по делу №А63-13558/2020;

(18) Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2021 по делу №А63-13558/2020;

(19) Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2021 по делу №А63-17978/2020;

(20) Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 15.02.2021 по делу №А63-16568/2020;

(21) Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 03.02.2021 по делу №А63-17017/2020;

(22) Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2021 по делу №А63-17017/2020 (резольютивная часть);

(23) Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.09.2020 г. по делу №А63-11378/2020;

(24) Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2021 г. по делу №А63-11378/2020;

(25) Экспертное заключение №1/03-0253 от 26.05.2010 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы;

(26) Распечатка информации Арбитражного суда в отношении Асланяна Х.Б.;

(27) Скриншот картотеки Арбитражного суда в отношении Асланяна Х.Б.;

(28) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 23.02.2021 в отношении Асланяна Х.Б.;

(29) Бизнес-справка в отношении Асланяна Х.Б.;

(30) Визуализация связей компаний Асланяна Х.Б.;

(31) Распечатка Отчета в отношении Асланяна Х.Б.;

(32) Копия ответа УФАС по Ставропольскому краю №13/05-15042/2020 от 07.12.2020;

(33) Скриншот статьи информационного агентства «ПОБЕДА26» о деятельности Асланяна Х.Б.;

(34) Выписка из ЕГРИП в отношении Чабановой А.С.;

- (35) Выписка из ЕГРИП в отношении Посевиной Е.А.;
- (36) Выписка из ЕГРИП в отношении Айвазян С.Р.;
- (37) Выписка из ЕГРИП в отношении Примаченко Д.Г.;
- (38) Выписка из ЕГРИП в отношении Коршиковой И.И.;
- (39) Выписка из ЕГРИП в отношении Овсепян С.Г.;
- (40) Выписка из ЕГРИП в отношении Романенко К.К.;
- (41) Выписка из ЕГРИП в отношении Линникова А.Н.;
- (42) Выписка из ЕГРИП в отношении Тлисова А.Р.;
- (43) Выписка из ЕГРИП в отношении Карелина А.С.;
- (44) Выписка из ЕГРИП в отношении Лагутенко Р.А.;
- (45) Выписка из ЕГРИП в отношении Тесленко А.А.;
- (46) Выписка из ЕГРИП в отношении Лебедева М.А.;
- (47) Выписка из ЕГРИП в отношении Фролова Ю.О.;
- (48) Статьи о «ГИРО», размещенные до даты приоритета товарного знака в социальной сети ВКонтакте, на сайте POPSOP, Радиус города, greek.ru;
- (49) Заключение патентоведческой экспертизы №433 от 29.07.2020 относительно «ГИРО» и «GIROS»;
- (50) Решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу №А63-1843/2021 от 12.04.2021;
- (51) Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А63-1843/2021 от 29.06.2021;
- (52) Перевод статьи «Герой Гироса» на сайте газеты «Chicago Tribune»;
- (53) Перевод статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» от 15.07.2009;
- (54) Перевод видеоролика-статьи «Pita House»;
- (55) Перевод видеоролика-статьи «Spot Sultan»;
- (56) Диплом переводчика Иокамиди Г.А.;
- (57) Перевод статьи «Расходные материалы - Гирос без лепешки»;
- (58) Диплом переводчика Константина Алепова;
- (59) Информация об участниках и записях групп ВКонтакте «Клуб любителей Гиро»;

- (60) Заключение к решению Роспатента по заявке №2019735421;
- (61) Заключение к решению Роспатента по заявке №2006732967;
- (62) Заключение к решению Роспатента по заявке №2013707871;
- (63) Англоязычная статья о «GIROS» (food) Wikipedia с переводом и сведения о ее размещении и редактировании с переводом;
- (64) Информация о посещаемости сайта cook.i.ua;
- (65) Распечатка журнала «Радиус города», июнь 2009;
- (66) Статья рецепт «ГИРОС» Д. Петренко на сайте <https://eda.ru>;
- (67) Сведения о регистрации домена <https://eda.ru>;
- (68) Информация о проекте Greek.ru - почти все о греческом на русском;
- (69) Сведения о посещаемости сайта zefira.net;
- (70) Выдержки из книги «Греческая кухня» издательства «Либрика», 2009;
- (71) Мониторинговое исследование на Google Формы.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свою позицию относительно доводов возражения в отзыве и дополнениях к нему, представленных на заседаниях коллегии, состоявшихся 13.07.2021, 12.08.2021, 13.09.2021, при этом аргументы правообладателя сводятся к следующему:

- материалами поступившего возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак индивидуализирует греческое блюдо «ГИРОС» с определенными ингредиентами, ни один из ингредиентов данного блюда не содержится в перечне товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №438219;

- в возражении отсутствуют доказательства, что словом «ГИРО» обозначаются длительное время товары, указанные в перечне 30 класса МКТУ, специалистами и производителями отраслей пищевой промышленности;

- приведенные выдержки из сети Интернет и из книжных источников относительно приведенного в возражении греческого блюда либо датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не содержат обозначения «ГИРО», либо сами источники информации были созданы позднее, чем приоритет оспариваемого товарного знака;

- приведенное в возражении утверждение о том, что «ГИРО» и «ГИРОС» являются тождественными понятиями, документально не обосновано;

- представленные судебные акты не содержат выводов о том, что слово «ГИРО» наряду со словом «ГИРОС» широко используется в качестве названия блюда греческой и кавказской кухни, в том числе на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также в этих судебных актах отсутствует информация о том, из каких ингредиентов состоит «ГИРО», кроме того, выводы суда не были направлены анализ охраноспособности товарного знака;

- ранее Роспатентом рассматривалось аналогичное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219, в удовлетворении которого было отказано, в том числе с учетом отсутствия доказательств упоминания слова «ГИРО» в качестве наименования вида продукта в словарно-справочных изданиях;

- наличие употребления слова «ГИРО» в региональном сленге (что не доказано материалами возражения), не свидетельствует о том, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида;

- слово «ГИРО» является фантазийным для услуг 43 класса МКТУ, относящихся к сфере общественного питания, таких как бары, кафе, рестораны, а, кроме того, слова, обозначающие конкретные продукты питания, зарегистрированы в качестве товарных знаков: «АВОКАДО» по свидетельству №271860, «БЕЛУГА» по свидетельству №416899, «ХАЧА ПУРИ» по свидетельству №440849, «КАРТОШКА» по свидетельству №467564, «CHIPS» по свидетельству №490097, «ШАФРАН» по свидетельству №529421, «ШАФРАН» по свидетельству №529421, «АРБУЗ» по свидетельству №563616, «MUSHROOMS» по свидетельству №586678, «МЯСО&РЫБА» по свидетельству №563281, «ХЛЕБМАСЛОМ» по свидетельству №644377, «МОЛОКО» по свидетельству №654377, «ВИНО и МЯСО» по свидетельству №677979, «МЯТО» по свидетельству №797487;

- поскольку материалами поступившего возражения не доказано, что слово «ГИРО» является каким-либо товаром или услугой, нет оснований для вывода о том, что данное обозначение вводит потребителя в заблуждение;

- в дополнении к возражению от 10.08.2021 содержатся ссылки на материалы из Интернет-источников <https://vk/topic1310473>, <http://www.greek.ru>, <http://radiuscity.ru>, однако эти источники информации не принадлежат специалистам по кулинарии или греческой культуре, в них либо не приводится информации о том, из каких ингредиентов состоит «ГИРО», либо сведения о наличии в составе «ГИРО» мяса, однако в перечне 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака такого вида товара не содержится;

- в дополнении к возражению от 10.08.2021 содержится упоминание судебного акта по делу №63-17017/2021, которого не существует, а к патентоведческой экспертизе, упомянутой в рамках судебных актов по делу №А63-1843/2021 и проведенной по запросу инспектора МВД, следует относиться критически, поскольку эксперт не является специалистом ни по кулинарии, ни по греческой культуре, из этого документа не следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака было известно блюдо «ГИРО» с определенным составом ингредиентов, а, кроме того, выводы этого заключения опровергаются иным заключением;

- доводы возражения о том, что Асланян Х.Б. в судебном порядке защищает свои права на товарный знак, а также не ведет деятельность с использованием товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не имеют отношения к основаниям для оспаривания предоставления правовой охраны этого товарного знака, а, кроме того, Асланян Х.Б. осуществляет деятельность по организации общественного питания и не является лицом, злоупотребляющим правом по защите своих нарушенных прав на товарный знак;

- из приведенных в дополнении к возражению от 08.09.2021 ссылка на материалы из социальной сети ВКонтакте не усматривается, каким блюдом является «ГИРО» и из каких ингредиентов оно состоит;

- приведенные решения Роспатента относительно обозначений «ШАУРМА» и «ДОНЕР» не имеют отношения к рассматриваемому товарному знаку;

- распечатки из Википедии не являются релевантным источником информации, поскольку эта электронная энциклопедия может редактироваться широким кругом

лиц и не прошла государственную экспертизу словарей и справочников, а, кроме того, англоязычное слово «GIROS» не имеет отношения к Российской Федерации;

- сведения о посещении сайта <http://cook.i.ua> не имеют отношения к делу, поскольку на нем не упоминается слова «ГИРО», также не усматривается какое отношение распечатки со статьей «Греческий кебаб. Гиро», выдержки с сайта greek.ru и из книги «Греческая кухня» имеют к обозначению «ГИРО» и к перечню оспариваемого товарного знака;

- журнал «Радиус города» не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством с средствам массовой информации, поскольку не содержит выходных данных;

- мониторинговое исследование не соответствует требованиям Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 20252-2014 «Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. Словарь и сервисные требования», не представляется возможным установить кем оно проводилось, среди каких респондентов и на какой территории.

В качестве доказательств по аргументам отзыва правообладателем были представлены следующие документы (копии):

(72) Распечатки сведений о регистрации доменов с сервиса Whois: tutknow.ru, chiefmarket.ru, gotovite.ru;

(73) Решению Роспатента от 23.07.2020 по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219;

(74) Исследование Фонда «ВЦИОМ» (далее – социологический опрос ВЦИОМ), проведенное июле 2021 года с целью выявить ассоциативные связи россиян с обозначением «ГИРО» (в настоящее время и на 2010 год);

(75) Заключение патентоведческой экспертизы №655 от 24.12.2020 относительно «ГИРО» и «GIROS»;

(76) Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2021 по делу №А63-8865/2020;

(77) Приложения к социологическому опросу ВЦИОМ в виде анкет респондентов, списка регионов опроса.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителя лиц, подавших возражение, а также представителей правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату (24.05.2010) приоритета товарного знака (далее – Кодекс), 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Исходя из положений пункта 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, относятся:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Изложенный в пункте 2.3.1 Правил перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены

товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в материалах возражения судебных актов (2) усматривается, что между лицами, подавшими возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 на дату подачи возражения, имелись спорные взаимоотношения, касающиеся использования в гражданском обороте при сопровождении товаров и оказании услуг обозначения «ГИРО». Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности Чабановой Аленой Сергеевной, Посевиной Еленой Александровной, Айвазяном Самвелом Размиковичем, Примаченко Дмитрием Геннадьевичем, Коршиковой Ириной Ивановной, Овсепяном Согомоном Геворговичем, Романенко Кирьяном Керсановичем, Линниковым Александром Николаевичем, Тлисовым Асланом Ризоновичем, Карелиным Алексеем Сергеевичем, Лагутенко Русланом

Александровичем, Тесленко Андреем Александровичем, Лебедевым Максимом Александровичем, Фроловым Юрием Олеговичем в подаче настоящего возражения.

Вместе с тем, в части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ГИРО**» по свидетельству №438219 с приоритетом от 24.05.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

30 класс МКТУ - *ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуска легкие на базе риса; закуска легкие на базе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пирог-запеканка с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоладно-молочные; напитки*

шоколадные; напитки какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой); такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто из бобов сои; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; травы огородные консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел];

43 класс МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели; столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские.

Согласно доводам поступившего возражения оспариваемый товарный знак по свидетельству №438219, единственным элементом которого является слово «ГИРО», воспроизводит название блюда греческой кухни, которое стало популярно на территории российской Федерации.

Обращение к материалам возражения показало, что в средствах массовой информации, в том числе, в журналах (9), (65), в сети Интернет на различных сайтах и форумах (3), (7), (3), (48), в кулинарных энциклопедиях (5), (6), (10), (70) и художественной литературе (8) на дату подачи возражения присутствовала информация о блюде греческой кухни «гирос», название которого произошло от греческого слова γύρος ['jiros] («круг, вращение»). Исходя из информации, приведенной в помянутых источниках, блюдо «гирос» по своей природе является сходным с турецким «донером» («дёнёр-кебабом») или арабской «шаурмой», распространено на юге России (Ставропольский край, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарские республики и т.д.). Наряду с названием «гирос» на территории России также используется сокращенный вариант этого названия «гирос», совпадающий с оспариваемым товарным знаком.

Анализ совокупности материалов возражения, посвященных указанному блюду греческой кухни, показал, что от обычной «шаурмы» блюдо греческой кухни «гирос» / «гирос» отличается тем, какое используется мясо (курица, баранина, свинина, телятина), количеством и разнообразием свежих овощей и зелени. К тому же «гирос» заливается особым национальным греческим соусом – «дзадзики» / «цацики». При приготовлении «гирос» по-гречески на вертикальном гриле срезаются готовые кусочки мяса, нарезаются овощи, добавляется соус, которые закладываются в специально приготовленную греческую лепешку – питу, приготовленную на пресном тесте.

Следует отметить, что в ряде представленных лицами, подавшими возражение, судебных актов (2), (14) – (24), (50), (51) обозначение «ГИРО» упоминается именно в контексте названия определенного кулинарного блюда, а также отмечается, что это название широко используется в качестве названия вида блюда греческой и кавказской кухни. В представленных заключениях патентоведческой экспертизы

(49), (75) обозначение «ГИРО» также упоминается в качестве названия соответствующего блюда греческой кухни.

Следует согласиться с доводами правообладателя, что большая часть приведенных в материалах возражения документов либо датированы более поздней датой, чем дата приоритета (24.05.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219, либо вовсе не содержит даты опубликования. Вместе с тем коллегия не может проигнорировать имеющуюся в ее распоряжении информацию о том, что слово «гиро» употреблялось на территории Российской Федерации в качестве названия кулинарного блюда и до упомянутой даты приоритета товарного знака по свидетельству №438219.

Так, лицами, подавшими возражение, представлен журнал «Радиус города» (65), за июнь 2019 года, в котором фигурирует статья «Откуда взялся бутерброд?» (стр. 72, 73), в которой упоминается блюдо греческой кухни «гиро». Упомянутый журнал, вопреки доводам правообладателя, соответствует требованиям, предъявляемым к средствам массовой информации, имеет свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-27875 от 12.04.2007, издавался тиражом 50000.

В выдержке из журнала «ProKMB» №10(16) за 2008 год (свидетельство о регистрации ПИ №ФС26-6942 от 11.03.2008), издаваемом в количестве 10000 экземпляров, «гиро» упоминается в качестве блюда, которое представлено в заведении общественного питания «Сэндвич House» в Пятигорске.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 блюдо «гиро» также упоминается и в сети Интернет, например, в социальной сети ВКонтакте «Клуб любителей Гиро» (59), на форуме проекта Greek.ru (48), (68), посвященного греческой культуре, на сайте POPSOP (48).

Что касается опроса общественного мнения ВЦИОМ (74), представленного правообладателем, в котором подавляющее количество респондентов указало, что обозначение «Гиро» не ассоциируется у них с чем-то конкретным ни на дату проведения исследования, ни на 2010 год, то коллегия относится к нему критически. Так, необходимо указать, что данный опрос хоть и проводился в различных субъектах Российской Федерации, вместе с тем не является репрезентативным,

поскольку количество респондентов на территориях южного и кавказского регионов России в совокупности с другими регионами составляет минимальное количество, в то время как именно на этих территориях греческое блюдо «гиро» / «гирос» получило наибольшее распространение.

В свою очередь мониторинговое исследование (71) лиц, подавших возражение, демонстрирует высокие показатели (73,6%) информированности опрошенных респондентов относительно семантики слова «Гиро» на 2009-2010 года как названия блюда греческой кухни. Однако данное исследование также не может быть учтено в качестве доказательства по делу, поскольку не подтверждено какими-либо документами, позволяющими сделать вывод о статусе подобного Инترنت-мониторинга с точки зрения требований, предъявляемых к социологическим опросам.

Таким образом, из совокупности вышеупомянутых документов лиц, подавших возражение, усматривается, что на территории Российской Федерации «гиро» используется наравне со словом «гирос» в качестве названия определенного блюда греческой кухни, и это блюдо было известно потребителю до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219. При этом оспариваемый товарный знак по свидетельству №438219 полностью воспроизводит название блюда «гиро».

Как справедливо отмечается правообладателем, перечень товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 действительно не содержит такой позиции как «гиро». Однако МКТУ не содержит исчерпывающего перечня товаров, фигурирующих в гражданском обороте.

Как следует из руководства к МКТУ, для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу соответственно, которые размещены в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями». Если не удастся осуществить классификацию товара или услуги с помощью «Перечня классов товаров и услуг с пояснениями», а также «Перечня товаров и услуг, объединенных в классы», следует пользоваться разделом «Общие

замечания». В «общих замечаниях» указывается, что готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или назначением. В случае если таковые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в «Перечне товаров и услуг, объединенных в классы». Если функции или назначения не найдены, необходимо руководствоваться вспомогательными критериями, например материалом, из которого изготовлено изделие, или его принципом действия.

Так, исходя из вышеупомянутых принципов классификации МКТУ, усматривается, что в 30 классе МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 содержатся такие позиции как *«рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; сэндвичи»*, т.е. виды блюд, в основу которых положена начинка из мяса и овощей, завернутая в какое-либо изделие из теста (блин, лепешку, хлеб). Например, согласно словарно-справочным данным «сэндвич» («сэндвич») - два сложенных вместе ломтика хлеба с маслом и какой-л. закуской - сыром, колбасой и т.п. - между ними (см. Толковый словарь Ефремовой, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/240985/Сэндвич>). Состав же рулета весеннего и такоса следует из пояснений в самой МКТУ.

В этой связи по аналогии с указанными позициями можно сделать вывод о том, что такой вид блюда как «гиро» относится именно к 30 классу МКТУ и по своей природе наиболее близок к бутерброду (сэндвичу). Подобная позиция на природу «гиро» приводится и в материалах по настоящему делу, а именно, в статье из журнала «Радиус города» (65) и в заключениях патентоведческой экспертизы (62), (75).

Таким образом, как справедливо было указано в возражении, оспариваемый товарный знак по свидетельству №438219 действительно включает в свой состав в качестве единственного элемента слово «ГИРО», которое представляет собой название определенного кулинарного блюда, а, значит, указывает на вид товара, в силу чего является описательным.

Как было установлено выше, греческое блюдо «гиро» предлагается к продаже во многих заведениях общественного питания. Это наименования указываются в меню, а зачастую и на вывесках предприятий, осуществляющих продажу этого товара. Представляется очевидным, что обозначения, содержащие в своем составе в качестве единственного индивидуализирующего элемента указание на наименование продукта, предлагаемого к продаже широким кругом лиц, осуществляющих деятельность в качестве предприятий общественного питания, предлагающих к продаже товары определенного вида, должны оставаться свободными для всех участников гражданского оборота.

В этой связи коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №438219 воспринимается в качестве описательного обозначения применительно к определенному виду товара – кулинарному продукту «гиро», а также к услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», относящимся к предприятиям общественного питания.

Коллегия приняла во внимание довод правообладателя о примерах регистраций товарных знаков, в которых названия того или иного продукта питания получили правовую охрану. Однако указанные обстоятельства еще не свидетельствуют о том, что наименование блюда «гиро» подлежит правовой охране.

В этой связи следует отметить, что обозначениям, описательным по своей сути может быть предоставлена правовая охрана в том, случае, если на дату их подачи на регистрацию в качестве товарного знака они приобрели различительную способность и стали ассоциироваться с конкретным производителем.

В данном деле правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о том, что принадлежащий ему товарный знак воспринимался бы потребителем не как название определенного вида товара, предлагаемого к продаже в кафе или ресторане, а как фантазийное обозначение, ассоциировавшееся на дату подачи заявки на его регистрацию исключительно с правообладателем (его правопродшественником).

Коллегия считает целесообразным для демонстрации сложившейся практики регистраций товарных знаков, предназначенных для индивидуализации услуг предприятий общественного питания, привести случаи дискламации таких общеупотребимых названий продуктов питания как, например, «пицца», «суши» и

т.п. (см. товарные знаки «» по свидетельству №638840, «» по свидетельству №633498, «» по свидетельству №632066, «» по свидетельству №623609, «» по свидетельству №604592).

Так, в частности, слово «пицца» само по себе не является видом предприятия общественного питания (таковым является слово «пиццерия»), однако, представляя собой определенное блюдо итальянской кухни, оно часто фигурирует на вывесках закусочных и ресторанов, вызывая у потребителя определенные представления как о направленности кухни этого заведения, так и об определенных блюдах, предлагаемых посетителям. Данное обозначение не воспринимается как фантазийный элемент, не требует рассуждений и домысливания, а вызывает очень четкие и определенные представления о том, какую продукцию предлагает потребителю заведение, на вывеске которого располагается обозначение «пицца». Аналогичные выводы можно сделать и в отношении товарного знака по свидетельству №438219, включающего в свой состав название греческого блюда «гиро».

При этом коллегией также приняты к сведению приведенные лицами, подавшими возражение, решения Роспатента, касающиеся отказа в регистрации в качестве товарных знаков для услуг 43 класса МКТУ обозначений «ШАУРМА ПОБРАТСКИЙ» (заявка №2019735421 (60)), «DONER KEBAB» (заявка №2006732967 (61)), «DONER KEBAB» (заявка №2013707871 (62)), которые, также как оспариваемый товарный знак по свидетельству №438219, включают в свой состав

названия определенных блюд. При этом следует упомянуть, что эти блюда как таковые отсутствуют в МКТУ.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219 было произведено с нарушениями требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как установлено выше, в перечне товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака вида товара «гиро» не представлено. Однако происходящее из греческой кухни «гиро» является самостоятельным блюдом, которое предлагалось к продаже на территории Российской Федерации еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. являлось наименованием определенного вида товара 30 класса МКТУ, отличающегося по своим характеристикам от всех упомянутых в перечне оспариваемого товарного знака товаров 30 класса МКТУ, в том числе таких как «рулет весенний», «такос» и «сэндвич».

Кроме того, иные перечисленные в 30 классе МКТУ товары вовсе не имеют по своей природе отношения к кулинарным блюдам на основе мясной и овощной начинки, завернутой в изделие из теста. Однако эти товары относятся к продуктам питания, следовательно, их маркировка обозначением «ГИРО», которое воспринимается в качестве наименования товара определенного вида и состава, способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его свойств, что обуславливает вывод о правомерности отнесения спорного товарного знака к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

При этом, по мнению коллегии, подобные представления носят правдоподобный характер, поскольку все товары 30 класса МКТУ, в том числе и готовые кулинарные блюда, такие как «рулет весенний», «такос», «сэндвичи», «гиро», различные мучные изделия и т.п., предлагаются к продаже через одни и те же предприятия розничной торговли или общественного питания. Сопровождение продуктов питания обозначениями, характеризующими вид товара, но при этом не соответствующие действительности, безусловно, могут способствовать введению потребителя в заблуждение и ошибочному приобретению товара.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №438219 требованиям пункта 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в силу того, что, с одной стороны, обозначение «ГИРО» воспринимается в качестве описательной характеристики товара и услуги, а, с другой, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, не имеющих отношение к товару «гиро».

Что касается довода возражения о том, что обозначение «ГИРО» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида, то он не является правомерным. Как было установлено выше, на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака обозначение «ГИРО» воспринималось именно как название определенной кулинарной продукции, а, следовательно, было описательным обозначением. В этой связи основания для применения нормы пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Также необходимо указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения поступило обращения правообладателя в адрес руководителя Роспатента, в котором отмечается, что при анализе материалов дела коллегия пришла к необоснованным выводам. Так, правообладатель указывает на отсутствие в материалах возражения доказательств, что на дату подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ГИРО» оно не соответствовало требованиям пунктов 1 (1, 3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в обращении приводится довод об отсутствии указания в просительной части возражения такого вида услуг 43 класса МКТУ «рестораны», однородного иным позициям, связанным с деятельностью предприятий общественного питания.

Анализ поступившего обращения показал, что все приведенные в нем аргументы дублируют доводы, изложенные в материалах отзыва и дополнений к нему. Данные обстоятельства были исследованы выше в мотивировочной части заключения коллегии.

Что касается довода правообладателя об однородности такого вида услуг 43 класса МКТУ как «услуги ресторанов» с услугами 43 класса МКТУ «закусочные»;

кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых испрашивалось прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №438219, то он является правомерным. Отсутствие этой позиции в просительной части возражения расценивается в качестве технической ошибки, поскольку в доводах поступившего возражения и дополнений к нему неоднократно упоминается, что обозначение «ГИРО» следует рассматривать в качестве обозначения, используемого широким кругом лиц применительно к сфере, относящейся к предприятиям общественного питания, которые, безусловно, включают и «услуги ресторанов».

Таким образом, поступившие обращения правообладателя не содержат какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №438219 недействительным частично в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».