

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.11.2022, поданное ООО «Золотые палочки», Иркутская обл., г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865343, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ» по заявке №2021770094 с приоритетом от 26.10.2021 зарегистрирован 19.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №865343 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Новый Шелковый Путь», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Парижской

конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

В доводах возражения, а также дополнениях к нему лицо, подавшее возражение, указывает следующее:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 11 сентября 2014 г.;

- деятельность, оказываемая лицом, подавшим возражение, в области ресторанов, кафе, предприятий общественного питания, доставки продуктов питания, под своим фирменным наименованием является однородной с услугами 43 класса МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации, что подтверждается приложенными с возражением бухгалтерскими документами;

- словесный элемент «Золотые палочки» используется лицом, подавшим возражение, с 2014 года как коммерческое обозначение на вывесках ресторанов китайской кухни в г. Иркутске;

- заявитель маркирует данным обозначением свой сайт: <https://palochki2028.vsite.biz/>;

- в качестве доказательства известности ресторана к материалам возражения прилагаются скриншоты отзывов посетителей из сети Интернет, датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- высокую популярность кафе «Золотые палочки» завоевало благодаря рекламе и публикациям о нем в средствах массовой информации;

- лицо, подавшее возражение, за время осуществления предпринимательской деятельности неоднократно проверяли государственные органы, в том числе Роспотребнадзор. Приобщенное к материалам возражения Постановление о назначении административного наказания от 26.10.2016 г., свидетельствует, что заявитель является владельцем кафе «Золотые палочки»;

- в качестве дополнительных доказательств оказания услуг общественного питания лицом, подавшим возражение, в кафе «Золотые палочки» могут служить данные, указанные в решении Арбитражного суда Иркутской области по делу №А-19-20654/2019 от 17.09.2019;

- ООО «Золотые палочки» и ООО «Новый Шелковый путь» оказывают однородные услуги под схожими до степени смешения обозначениями с тождественными словесными элементами, ввиду чего оспариваемая регистрация способна ввести в заблуждение потребителей, так как потребитель ассоциирует продукцию именно с лицом, подавшим возражение;

- наличие у ООО «Новый Шелковый путь» исключительных прав на оспариваемый товарный знак ставит его в преимущественное положение по отношению к ООО «Золотые палочки», создает ему неоправданные конкурентные преимущества, что недопустимо;

- оспариваемый товарный знак подпадает под действие статьи 10 Парижской конвенции.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865343 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Золотые палочки» (1);
- договор аренды от 14.09.2014, акт приема передачи объектов (2);
- согласование вывески «Золотые палочки» (3);
- договор об оказании услуг питания от 24.11.2014 и приложения к нему (4);
- договор на доставку обедов, акты о приеме оказанных услуг в сфере питания и доставке питания (5);
- скриншоты отзывов потребителей с сайтов в сети Интернет (6);
- скриншоты с сайта заявителя <https://palochki2028.vsite.biz/> (7);
- Постановление Роспотребнадзора №ЮЛ/М-1632/16-06 от 26.10.2016 г. (8);
- лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 2015 г. и выписка из Государственного сводного реестра лицензий с сайта <https://fsrar.gov.ru/licens/reestr> с отметками о продлении срока действия (копии) (9);
- договор аренды нежилого помещения от 01.01.2019 (10);

- договор аренды нежилого помещения от 01.01.2022 и приложения к нему (11);
- кассовые чеки, подтверждающие оказание услуг в сфере питания (12);
- договор оказания услуг б/н от 23.03.2022 (13);
- скриншоты публикаций в СМИ на сайтах <https://restaurantguru.ru/Zolotiye-Palochki-Irkutsk> с отзывами посетителей и <https://www.irk.ru/obed/reviews/20160618/gold/> (14);
- бухгалтерские документы, подтверждающие расходы на рекламу (15);
- решение Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-20654/2019 от 17.09.2019 г., фиксирующее факт оказания услуг общественного питания ООО «Золотые палочки» в кафе «Золотые палочки» (16);
- документы о привлечении иностранных работников в ООО «Золотые палочки» со специализацией «повар» (17);
- отчеты по кассе (18);
- скриншот экрана с открытой фотографией вывески кафе «Золотые палочки» и свойств фотографии с датой съемки 25.04.2019 г. и перевод названия кафе на вывеске с китайского языка на русский язык от 17.12.2020 г. (19).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.10.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №865343 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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

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

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №865343 представляет собой



комбинированное обозначение ««ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ»», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы, палочек, вписанных в окружность. Под указанным изображением расположены словесные элементы «ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В правой верхней части обозначения находится стилизованное изображение иероглифов, которые согласно представленному к материалам дела переводу с китайского языка на русский язык означают «золотые палочки» (17). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

В материалах дела содержится информация о том, что ООО «ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ» принадлежит исключительное право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, сходное, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по оказанию услуг в области розничной продажи напитков и продуктов питания под обозначением «ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ», в связи с чем оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ» по свидетельству №865343, способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865343 по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТЫЕ ПАЛОЧКИ» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Договор оказания услуг б/н от 23.03.2022 (13) датирован позже даты приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не принимается во внимание.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы содержат информацию о его экономической деятельности в области оказания услуг общественного питания в кафе «Золотые палочки».

Однако представленные сведения не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, материалы возражения свидетельствуют об осуществлении в г. Иркутске оказания услуг в области общественного питания лицом, подавшим возражение, сопровождаемые обозначением «Золотая палочка», до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, данных материалов недостаточно для вывода о том, что у потребителей на всей территории Российской Федерации сложились стойкие ассоциации именно с лицом, подавшим возражение. К материалам дела не представлена информация о длительности, интенсивности, узнаваемости среди потребителей, объемах оказания услуг, сопровождаемых обозначением «Золотые палочки».

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Согласно представленным сведениям (1) право на фирменное наименование у

лица, подавшего возражение, возникло 11.09.2014, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент "Золотые палочки", и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «Золотые палочки» показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества сравниваемых средств индивидуализации.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (4-9, 12-18).

Представленные с возражением документы свидетельствуют об осуществлении оказания услуг лицом, подавшим возражение, в области общественного питания, в том числе, в кафе «Золотые палочки» в г. Иркутске, находящиеся по адресу: ул. Балтийская д.202/8, ул.Советская, д.124-д.

Подтверждением оказания услуг по приготовлению и доставке комплексных обедов, услуг, связанных с организацией питания, являются представленный договор об оказании услуг питания (4), договор на доставку обедов (5) и приложенные к ним акты о приеме оказанных услуг в сфере питания и доставке питания (4-5), а также приложенные к возражению кассовые чеки за услуги в сфере питания в кафе «Золотые палочки» (12, 18).

С целью оказания услуг общественного питания лицом, подавшим возражение, привлекались на работу в кафе «Золотые палочки» иностранные работники (17).

На имя лица, подавшего возражение, получена лицензия (9) на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в кафе «Золотые палочки».

В представленных интернет-распечатках (6, 14) содержится информация об отзывах потребителей кафе «Золотые палочки», пользующиеся услугами лица, подавшего возражение.

Согласно документам (15) ООО «Золотые палочки» осуществляло действия по рекламной компании кафе «Золотые палочки» посредством размещения его в электронном справочнике «2ГИС. Иркутск», на интернет - площадке по адресу 2gis.ru, в веб-приложениях на основе справочника организаций «2ГИС. Иркутск» и т.д.

Косвенным подтверждением доказательств ООО «Золотые палочки» оказания услуг питания в кафе «Золотые палочки» служит решение Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-20654/2019 от 17.09.2019 г. (16), Постановление Роспотребнадзора №ЮЛ/М-1632/16-06 от 26.10.2016 г. (8).

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с услугами в области общественного питания. Указанные виды деятельности лица, подавшего возражение, являются однородными с услугами 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги столовых», поскольку они соотносятся как род-вид, оказываются одними и теми же лицами и предприятиями, имеют один круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №865343 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

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

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

Как было указано выше, лицом, подавшим возражение, ведется деятельность по оказанию услуг в области общественного питания. Однако, в материалах возражения отсутствуют документальные доказательства даты размещения вывески с названием «Золотые палочки» по адресу: г.Иркутск, ул. ул. Балтийская д.202/8. В материалах возражения не содержится сведений о длительности, продолжительности и непрерывности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «Золотые палочки» в качестве средства индивидуализации какого-либо имущественного комплекса. Не представлено также документов свидетельствующих о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло коммерческую деятельность достаточно длительный период, чтобы можно было установить его известность среди потребителей на определенной территории.

Таким образом, материалы возражения не доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №865343 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенная в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №865343 противоречит требованиям статьи 10 Парижской конвенции, не может быть рассмотрен, поскольку не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №865343 недействительным полностью.