

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 15.09.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507784, поданное ООО «Цереус», г.Сочи (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ЧАЙХОНА №1** по заявке №2012745618 с приоритетом от 26.12.2012 зарегистрирован 04.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №507784 на имя ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1», 117449, Москва, ул. Шверника, 13, корп. 1 (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №507784 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- Решением Арбитражного суда Краснодарского края удовлетворено исковое заявление ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» к ООО «Цереус», при этом ООО «Цереус» запрещено без согласия ООО «Чайхона №1» использовать сходные до степени смешения обозначения с товарным знаком по свидетельству №507784;

- вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание неохранных элементов,

являющихся видовым названием предприятия общественного питания и порядковым номером «№1» и занимающих доминирующее положение в составе товарного знака, следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку было произведено неправомерно.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507784 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Сведения из Википедии;

- Копия Решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-38937/2014 от 08.07.2015.

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, представлены сведения о товарных знаках по свидетельствам №513830, №441996, №480192, в которых словесный элемент «Чайхана» указан в качестве неохраняемого.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №507784, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- «Чайхона №1» - известный и узнаваемый потребителем товарный знак одной из крупнейших в России сети ресторанов, осуществляющих деятельность в таких крупных российских городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Воронеж;

- история «Чайхона №1» начала свое развитие в 2000 году, когда открылся первый ресторан, и в настоящее время на рынке общественного питания успешно функционируют более пятидесяти ресторанов, которые на основании заключенных с ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» договоров коммерческой концессии (субконцессии) и лицензионных договоров приобрели право использовать товарный знак №507784;

- обозначение «Чайхона №1» интенсивно используется не только в материалах, которыми сопровождается непосредственно деятельность ресторанов (например, образцы меню, доски сезонного меню), но и в рекламной продукции,

статьи о ресторанах «Чайхона №1» неоднократно появлялись в таких известных специализированных журналах о досуге, как «Elément», «Resto», «Time Out»;

- благодаря активному продвижению и развитию бренда обозначение «Чайхона №1» приобретало все большую известность у потребителя и формировало у них ассоциации именно с известной сетью ресторанов;

- изначально ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» было правообладателем



товарного знака по свидетельству №299591 с приоритетом от 22.06.2005, затем на имя ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» был зарегистрирован товарный



знак по свидетельству №393047 с приоритетом от 28.08.2008, при этом составной частью данных обозначений являются словесный элемент «Чайхона» и элемент «№1», которые выполнены в той же графической манере, что и обозначение по свидетельству №507784;

- ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1», являясь правообладателем указанных выше товарных знаков, также как и в отношении товарного знака по свидетельству №507784 предоставляло своим партнерам право их использования для целей организации деятельности ресторанов под единой концепцией, и, таким образом, длительность и интенсивность использования обозначения «Чайхона №1» оказали влияние на его различительную способность и способствовали формированию у потребителя устойчивой взаимосвязи с популярной сетью ресторанов, оказывающих услуги общественного питания;

- ООО «Цереус», указывая на сходство до степени смешения обозначения «Чайхона №1», зарегистрированного в качестве товарного знака, и используемого им обозначения «Чайхана», говорит о том, что обозначение является видовым названием предприятия общественного питания;

- однако такое понятие как «Чайхона» в словарно-справочных источниках отсутствует, поэтому нет оснований для вывода, что это обозначение указывает на вид предприятия общественного питания;

- что касается слова «Чайхана», то согласно Большому толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова под словом «чайхана» понимается чайная в Персии, в Средней Азии), т.е. «заведение, где посетители могут напиться чаю;

- вместе с тем ООО «Цереус», позиционирующее себя именно как чайхана в ее действительном значении, не соответствует данному понятию, поскольку использует в меню супы, разнообразные вторые блюда (плов, манты, телятина и др.), а также предлагается алкогольная продукция, что полностью противоречит концепции чайханы;

- таким образом, можно сделать вывод, что словесный элемент «Чайхона» не указывает на видовое название предприятия общественного питания, концепция ресторанов «Чайхона №1» не сводится к чайной, а само обозначение «Чайхона №1» приобрело различительную способность в силу его длительного, непрерывного и интенсивного использования на протяжении уже более десяти лет и хорошо известно потребителям.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Цереус» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №507784 в силе.

В качестве документов, подтверждающих доводы отзыва, представлена рекламная продукция, буклеты, образцы меню, средства массовой информации с рекламой, сертификаты и награды, а также распечатка с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

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.

В поступившем возражении ООО «Цереус» указало на наличие судебного спора между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака, в соответствии с которым ООО «Цереус» запрещено использовать сходные с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №507784 обозначения. Судом указано, что при визуальном осмотре и сравнении изображений, используемых ООО «Цереус» на вывеске «ЧАЙХАНА» и «ЧАЙХАНА ПАХЛАВА», и товарного знака по свидетельству №507784, принадлежащего ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1», установлено их визуальное сходство до степени смешения. Принимая во внимание наличие спора, касающегося обозначений, используемых лицом, подавшим

возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Цереус» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507784.

Оспариваемый товарный знак **ЧАЙХОНА №1** по свидетельству №507784 с приоритетом от 26.12.2012 представляет собой сочетание слова «ЧАЙХОНА» и элемента «№1», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку **ЧАЙХОНА №1**, состоящему из двух неохраняемых элементов, противоречит требованиям законодательства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, слово «ЧАЙХОНА», входящее в его состав, отсутствует в качестве лексической единицы русского языка в словарно-справочных источниках информации. В свою очередь словари содержат информацию о слове «чайхана» (чайная в Иране, Средней Азии и Азербайджане), которое произошло от персидского слова – چایخانه («чайный дом») и используется для обозначения предприятия общественного питания в том числе и в России, что сторонами не оспаривается. Принимая во внимание созвучность обозначений «ЧАЙХОНА» и «ЧАЙХАНА» существует вероятность того, что словесный элемент «ЧАЙХОНА» может быть воспринят потребителем в значении предприятия общественного питания.

Что касается элемента «№1», то он представляет собой сочетание знака (номера) и цифры (1), которые сами по себе не обладают различительной способностью.

Вместе с тем следует отметить, что оспариваемый товарный знак представляет собой совокупность словесного элемента, символа и цифры, выполненных в единой графической манере, что обуславливает его восприятие как единой графической синтаксической композиции.

При этом, для вывода о возможности оспариваемого товарного знака выполнять функции средства индивидуализации следует принять во внимание положения абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, предусматривающие возможность регистрации в

качестве товарных знаков обозначений в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи необходимо указать, что коллегией были приняты во внимание имеющиеся в деле документы, представленные ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» до принятия федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку, и связанные с приобретением различительной способности этого товарного знака.

Согласно представленным материалам **ЧАЙХОНА №1** - это сеть предприятий общественного питания, организованная посредством франчайзинга и объединенная общей концепцией.

В качестве примера осуществления хозяйственной деятельности правообладателя посредством франчайзинга можно привести ООО «Евро Рест», которое выступило субарендатором помещения в «Торгово-развлекательном Центре «Европейский» по договору субаренды от 15.05.2010. В пункте 3.1 договора субаренды указано, что помещение будет использоваться им для размещения ресторана «Чайхона №1» с восточной и японской кухней. Взаимоотношения ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» и ООО «Евро Рест» регулируются договором коммерческой концессии – РД0078362 от 24.03.2011 (зарегистрированным Роспатентом в отношении товарного знака по свидетельству №299591, правообладатель – ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1»).

Аналогичная ситуация имеет место и с ООО «Аквилона», которое арендует часть здания у торгово-развлекательного комплекса «ГлобалСити» (см. договор аренды от 16.07.2010). Взаимоотношения ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» и ООО «Аквилона» регулируются, в том числе договором коммерческой концессии – РД0091323 от 07.12.2011 (зарегистрированным Роспатентом в отношении товарного знака по свидетельству №393047, правообладатель – ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1»).

На дату принятия решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака у ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» имелось более двадцати

компаний-партнеров, бизнес которых построен подобным образом (ООО «Гуд-Мил», ООО «ИНТ-Проджект», ООО «Макс-Профит», ООО «А-Приори» и т.д.), которые осуществляют рекламную кампанию и популяризацию знака обслуживания – «Чайхона №1».

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный



знак являлось обладателем исключительных прав на товарные знаки



, включающие в свой состав элемент «Чайхона №1» в качестве неохраняемого элемента (свидетельство №299591 с приоритетом 22.06.2005, свидетельство № 393047 с приоритетом 28.08.2008). В отношении указанных знаков зарегистрировано большое количество договоров коммерческой концессии и лицензионных договоров. Необходимо отметить также, что рассматриваемый элемент выполнен в той же оригинальной графической манере. Изложенное дает основания полагать, что сеть ресторанов «Чайхона №1» функционирует достаточно длительное время (по меньшей мере, с 2005 года).

Имеющиеся в деле заявки на оспариваемый товарный знак материалы свидетельствуют о длительном (задолго до даты приоритета – 26.12.2012), неизменном (сохранение одного и того же оригинального графического исполнения) и непрерывном (как рестораны, так и кафе или сезонные кафе работают постоянно) использовании обозначения **ЧАЙХОНА №1**, что позволяет утверждать, что услуги сети ресторанов и кафе, сопровождаемые этим обозначением, хорошо известны российскому потребителю как услуги правообладателя или связанных с ним лиц.

Изложенное способствует выводу о приобретении обозначением **ЧАЙХОНА №1** различительной способности в результате его использования правообладателем в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе;

кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Кроме того, при рассмотрении поступившего возражения от 15.09.2015 коллегия приняла во внимание положения абзаца 8 пункта 2 статьи 1512 Кодекса с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ и вступившими в силу с 1 октября 2014 г., исходя из которых, при рассмотрении возражения, поданного по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, применяются во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

В этой связи необходимо отметить, что на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507784 Роспатентом было зарегистрировано более 40 договоров о предоставлении права пользования оспариваемым товарным знаком, что подтверждается общедоступными сведениями из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, опубликованных на официальном сайте <http://www1.fips.ru>.

В свою очередь, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены различные рекламные материалы, информация из средств массовой информации, сертификаты и сведения о наградах, с учетом которых можно сделать вывод, что и на дату подачи настоящего возражения оспариваемый товарный знак продолжает использоваться на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации известной сети ресторанов.

Резюмируя все вышесказанное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №507784 в целом воспринимается не как простой набор слова, символа и цифры, а как название известной потребителю сети предприятий общественного питания, объединенных общей концепцией. Следовательно, обозначение **ЧАЙХОНА №1** в полной мере способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, вызывая необходимые и достаточные ассоциации для запоминания его потребителями как

обозначение, отличающего услуги ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1» от аналогичных услуг иных лиц в области предприятий общественного питания.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела в совокупности, у коллегии нет оснований для вывода об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №507784 противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №507784.