

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 22.08.2013, поданное Абдурахимовым Тимуром Руллановичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712752, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712752 было подано 25.04.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ЧАЙХОНА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и обозначение с цифрой «№1». Над цифрой «1» расположен графический элемент, символизирующий корону, а буква «О» в слове «ЧАЙХОНА» выполнена в виде стилизованного кувшина - кумгана.

Решение Роспатента от 11.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного по заявке №2011712752 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что занимающий доминирующее положение словесный элемент «ЧАЙХОНА №1» для части заявленных услуг указывает на видовое наименование предприятия и назначение услуг (например, закусочные, кафе, кафетерии), а для другой части способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, поскольку фонетически тождественно известному на территории Российской Федерации фирменному наименованию предприятия ООО «Сеть ресторанов «ЧАЙХОНА №1», работающего в той же области деятельности, что и заявитель, и на имя которого зарегистрированы знаки обслуживания, включающие обозначение «ЧАЙХОНА №1» (свидетельства №№299591, 393047).

В возражении от 22.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение включает слово «ЧАЙХОНА», написанное через букву «О», в отличие от слова «чайхана», включенного в энциклопедические словари, в силу чего является изобретенным и не имеет смыслового значения;
- использование в заявленном обозначении слова восточного происхождения и изображения предмета обихода, применяемого на Востоке (кумгана), а также единая манера выполнения всех словесных элементов позволяет рассматривать заявленное обозначение как единое целое, без выделения отдельных элементов;
- принимая во внимание возможные доводы о неохраноспособности словесных элементов «ЧАЙХОНА №1», заявитель выражает согласие с исключением этих элементов из правовой охраны товарного знака;
- слово «ЧАЙХОНА» в заявленном обозначении является не указанием на видовое наименование предприятия, а представляет собой название сети кафе, т.е. индивидуализирует услуги, которые оказывает заявитель на рынке;
- принимая во внимание, что словесный элемент не представляет собой видовое наименование предприятия, заявленное обозначение не способно вводить

потребителя в заблуждение в отношении оказываемых услуг и, следовательно, в отношении заявленных услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ является фантазийным;

- заявитель является владельцем сети ресторанов, существующих параллельно с другой сетью ресторанов, принадлежащих ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1», имеющих общее совладение, при этом аффилированности между сетями нет для соблюдения антимонопольного законодательства и требований ФАС о защите конкуренции;

- общая концепция развития сетей и стиль оформления интерьеров ресторанов осуществляется совместно заявителем и учредителями ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1»;

- заявитель является администратором домена chaihona1.ru, а также целой серии других доменов (chaihona24.ru, chaihona.com, chaihonaone.ru и т.д.);

- первый ресторан «ЧАЙХОНА №1» был открыт заявителем в 2000 году, а в настоящее время он является владельцем 10 ресторанов, расположенных в Москве и Московской области.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712752.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия нотариально заверенного заявления Абдурахимова Т.Р.;
- справки о доменах, администратором которых является Абдурахимов Т.Р.;
- копии протоколов осмотра письменного доказательства;
- копии договоров аренды;
- финансовые документы, подтверждающие выполнение договоров аренды;
- договоры о совместной деятельности;
- копии выписок из ЕГРЮЛ;
- копии разрешительной документации на вывески ресторанов;
- копии статей из журналов;
- копия заявления участника ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.11.2013, от заявителя поступила просьба об отзыве возражения по заявке №2011712752.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.04.2011) поступления заявки №2011712752 на регистрацию товарного знака, 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись своим правом, заявитель представил просьбу об отзыве возражения по заявке №2011712752.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 22.08.2013 на решение Роспатента от 11.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011712752.