

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 13.12.2013. Данное возражение подано ООО «Сеть ресторанов «Чайхона № 1», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012745618, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012745618 на регистрацию обозначения «ЧАЙХОНА № 1» в качестве знака обслуживания была подана 26.12.2012 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745618 для всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой сочетание элементов, являющихся видовым названием предприятия общественного питания и порядкового номера «№ 1», который не обладает различительной способностью и может характеризовать указанное предприятие как первое, лучшее среди таких же предприятий, то есть носит хвалебный характер. В заключении приведен подробный анализ доводов заявителя, касающихся искаженного написания слова «чайхана» и восприятия заявленного обозначения в целом, а не с делением на словесный элемент и порядковый номер. Так, указано, что сочетание данных элементов не дает качественно иной уровень

восприятия, отличный от восприятия отдельных элементов. Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что слово «чайхана/чайхона» в сочетании с любым номером используется разными производителями (приведены ссылки на Интернет-ресурсы). Далее проанализированы доводы относительно различных юридических лиц, которые собственно оказывают услуги по лицензионным договорам, а не сам заявитель, что не способствует индивидуализации конкретного производителя.

В палату по патентным спорам 18.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное сочетание элементов воспринимается потребителями в целом, создавая, благодаря стандартам обслуживания, отличительному интерьеру и репутации партнеров (пользователей и лицензиатов), качественно иной уровень восприятия обозначения. Слово «ЧАЙХОНА» не указывает на вид предприятия, поскольку грамматически правильное написание будет "чайхана". В совокупности с частью обозначения «№1» образуется композиционное единство, элементы выполнены в определенной графике, придающей всему обозначению в целом определенную степень оригинальности;

- часть обозначения «№1» не носит указания на хвalebный характер, поскольку ее наличие может восприниматься в различных аспектах: первый по счету, первый в каком-либо ряду, первый по времени создания, что далеко не самый лучший. Хвalebный характер данного элемента экспертизой не аргументирован. Кроме того, открытые реестры Роспатента свидетельствует о том, что "№ 1" достаточно часто включается в товарные знаки/знаки обслуживания, в связи с чем вывод экспертизы в данном случае противоречит сложившимся подходам;

- указание экспертизы на то обстоятельство, что обозначение «Чайхона» в сочетании с любым порядковым номером широко используется разными производителями, не подтверждается информацией, в частности, сети Интернет (сочетаний Чайхона № 2, Чайхона № 3 и др. заявителем не выявлено);

- представленные заявителем материалы в полной мере иллюстрируют приобретение обозначением дополнительной различительной способности в силу

широкого использования обозначения в хозяйственной деятельности заявителя до даты подачи заявки;

- указание экспертизы на то, что заключение большого числа договоров коммерческой концессии не способствует индивидуализации заявителя, не обосновано и противоречит обычаям делового оборота. Вывод экспертизы об использовании обозначения различными лицами также является необоснованным, поскольку использование осуществляется не различными лицами, а именно заявителем и партнерами заявителя по заключенным договорам коммерческой концессии и лицензионным договорам.

Далее в возражении приведен анализ информации в сети Интернет о деятельности заявителя и его партнеров.

В подтверждение изложенных доводов в возражении имеются ссылки на материалы [1], представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2014, заявителем представлены дополнительные материалы, включающие копию Устава и распечатки из сети Интернет [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2014, заявителем представлены материалы, касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (26.12.2012) заявки № 2012745618 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

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.

Заявленное обозначение «**ЧАЙХОНА №1**» представляет собой сочетание слова «ЧАЙХОНА» и элемента «№1», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ материалов дела показал следующее.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают, что слово «чайхона» не имеет значения в русском языке.

Целесообразно обратить внимание, что словари, действительно, содержат слово «чайхана» (от [перс.](#) چایخانه — чай и ханэ — «чайный дом», помещение, - [азерб.](#) Çayxana, [тадж.](#) чойхона, [узб.](#) Choixona, [тат.](#) чэйханэ) – чайная в Иране, Средней Азии и Азербайджане. Существует вероятность того, что слово «ЧАЙХОНА» может быть воспринято российским потребителем в значении предприятия общественного питания «чайхана».

Относительно элемента «№1», коллегия отмечает, что данный элемент сам по себе не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание знака (номера) и цифры (1), не имеющее словесного характера, в связи с

чем данный элемент является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Что касается довода экспертизы о том, что данный элемент носит хвалебный характер, то его следует признать неубедительным ввиду следующего. Указанный элемент не имеет однозначной семантики и может вызывать различные ассоциации (например, по порядку счета начальный; с которого идет счет; первоначальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других; единственный и т.д.).

Довод о том, что в совокупности со словом «чайхона» элемент «№1» имеет однозначное толкование как «чайхона, лучшая среди таких же предприятий», экспертизой не доказан. Необходимо отметить, что практика свидетельствует о государственной регистрации обозначений, включающих в свой состав символ

номера и цифру 1 – см., например, «» (№ 504855), «» (№ 500581), «» (№ 334510), «» (№ 433319) и т.д.

Заявленное обозначение «» в целом представляет собой совокупность словесного элемента, символа и цифры, выполненных в единой графической манере, что обуславливает его восприятие как единую графически и синтаксически связанную композицию.

Коллегией палаты по патентным спорам также приняты во внимание материалы [1-3], иллюстрирующие использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации услуг 43 класса МКТУ, относящихся к предприятиям общественного питания (например, закусочные, кафе, рестораны, бары и т.д.).

Согласно представленным материалам, а также информации с сайта заявителя «ЧАЙХОНА №1» - это сеть ресторанов и кафе, входящая в холдинг современных предприятий общественного питания и развлечений, включающих в себя продюсерский центр «Новый Эрмитаж», сеть итальянских ресторанов «Me Piace», клуб-ресторан «100% хлопок», ночной клуб «Миллиардер» и др. Данная сеть

ресторанов организована посредством франчайзинга. Сеть ресторанов «Чайхона №1» предоставляет на договорных условиях для коммерческого использования организациям и частным лицам на территории Российской Федерации, в странах СНГ и за рубежом: торговую марку (бренд) «Чайхона №1»; дизайн-проект для строительства и открытия нового ресторана; технологии ведения бизнеса, осуществления услуг по организации сервиса и приготовления блюд; осуществляет ежемесячный контроль над выполнением стандартов качества технологий, интерьера и сервисного обслуживания, проверку финансовой отчетности; рекламу и маркетинговые услуги в ресторанах сети и в рекламных мероприятиях сети и т.д.

Сеть ресторанов «Чайхона №1» объединена общей концепцией: технология ведения бизнеса, торговая марка, оформление интерьера, меню и т.д. Разработку данной концепции, а также контроль за ее выполнением осуществляет заявитель.

В качестве примера осуществления хозяйственной деятельности заявителем посредством франчайзинга можно привести ООО «Евро Рест», которое выступило субарендатором помещения в «Торгово-развлекательном Центре «Европейский» по договору субаренды от 15.05.2010 [3]. В пункте 3.1 договора субаренды указано, что помещение будет использоваться им для размещения ресторана «Чайхона №1» с восточной и японской кухней. Взаимоотношения заявителя 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 заявителя 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»).

Всего у заявителя имеется около 28 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 палаты по патентным спорам отмечает, что заявитель является владельцем 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).

Материалы [1-3] 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 заявленного обозначения.

Таким образом, представленные заявителем материалы [1-3] позволяют утверждать, что услуги сети ресторанов и кафе, сопровождаемые маркировкой «ЧАЙХОНА №1», хорошо известны российскому потребителю как услуги заявителя или связанных с ним лиц.

Что касается услуг, оказываемых ООО «Сеть ресторанов «Чайхона №1», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «дисотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; организация досугов; организация развлекательных конкурсов; организация лотерей; предоставление оборудования для караоке; представления театрализованные; развлечение гостей; составление программ встреч; шоу-программы» и 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Как было указано выше, согласно представленным документам [1-3] правообладателем до даты приоритета осуществлялось оказание услуг в области предприятий общественного питания: ресторанов, кафе, сезонных кафе и т.д.

Изложенное позволяет прийти к выводу о приобретении обозначением «ЧАЙХОНА №1» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Что касается услуг 41 класса МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам отмечает отсутствие в материалах дела каких-либо документов, которые могли бы подтвердить факт их оказания заявителем. Следовательно, невозможно установить приобретение различительной способности обозначением до даты приоритета заявленного обозначения в отношении данных услуг.

Относительно довода экспертизы о наличии предприятий, использующих словесный элемент заявленного обозначения в качестве маркировки своих услуг в совокупности с любым порядковым номером, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что не выявлено информации о подобных обозначениях. Также, в материалах дела не имеется документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что на дату приоритета заявленного обозначения и само заявленное обозначение в целом (**ЧАЙХОНА №1**) использовалось каким-либо иным предприятием, и его регистрация на имя заявителя могла бы ущемить права иных предприятий и лишила бы их возможности использовать это обозначение для маркировки своих товаров и услуг.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение в целом воспринимается не как простой набор слова, символа и цифры, а как название известной потребителю сети предприятий общественного питания, объединенных общей концепцией. Таким образом, обозначение в полной мере способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, вызывая необходимые и достаточные ассоциации для запоминания его потребителями как элемента, отличающего услуги заявителя от аналогичных

услуг иных лиц, и может быть зарегистрировано в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

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

удовлетворить возражение от 13.12.2013, отменить решение Роспатента от 09.12.2013 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2012745618.