

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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. за №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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Бя Ириной Владимировной (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945939, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2023706464 с приоритетом от 01.02.2023 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.06.2023 за №945939 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Ишанова Николая Михайловича, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 69, кв. 107 (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака

требованиям, установленным пунктами 3 (1), 8 (в части коммерческого обозначения) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «Chingu», право на которое у лица, подавшего возражение, возникло в 2019 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- коммерческое обозначение используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации принадлежащих ему предприятий – сети ресторанов, расположенных в г.Новосибирске (ул.Мичурина, д.12; ул.Вокзальная магистраль, д.6А; Красный проспект, д.101 (ТРЦ «Ройал Парк»));

- доказательствами известности коммерческого обозначения «Chingu» на территории г. Новосибирска, а также длительности и интенсивности его использования служат многочисленные публикации в СМИ и в социальных сетях, а также отзывы потребителей в сети Интернет за разные периоды времени;

- факт непрерывного использования коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака подтверждается, в том числе, договорами на поставку сырья, УПД, кассовыми чеками;

- деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, под своим коммерческим обозначением однородна услугам 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- в силу длительного использования лицом, подавшим возражение, обозначения «Chingu» при оказании услуг общественного питания оспариваемый товарный знак, очевидно, будет ассоциировать с лицом, подавшим возражение, или иными аффилированными с ним лицами, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №945939 на имя правообладателя будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945939 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Информация из 2гис (<https://2gis.ru/novosibirsk>) о расположении ресторанов «Chingu» в г. Новосибирске;
3. Трудовой договор между ИП Бя И.В. и ООО «Чинго»;
4. Документы, касающиеся аренды нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 101 (ТРЦ «Ройал Парк»);
5. Документы, касающиеся аренды помещения по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, ба;
6. Документы, касающиеся аренды помещения по адресу: г. Новосибирск, Мичурина, 12;
7. Отзывы о ресторане «Chingu», расположенном по адресу г. Новосибирск, Красный проспект 101, 2 эт (ТРЦ «Ройал Парк»), на платформе «Фламп» (<http://novosibirsk.flamp.ru/>);
8. Отзывы о ресторане «Chingu», расположенном по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, ба, на платформе «Фламп» (<http://novosibirsk.flamp.ru/>);
9. Отзывы о ресторане «Chingu», расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12, на платформе «Фламп» (<http://novosibirsk.flamp.ru/>);
10. Распечатки из сети Интернет о ресторанах корейской кухни «Chingu»;
11. Фотографии вывесок ресторана «Chingu», расположенному по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 101 и Вокзальная магистраль, ба с сайта «Яндекс. Маркет»;
12. Информация из официальной группы ресторанов «Chingu» в социальной сети «Вконтакте» (<https://vk.com/chingonsk>);
13. Информация из официального профиля ресторанов «Chingu» в социальной сети «Chingu»;
14. Договор поставки от 18.08.2020;
15. УПД по договору поставки мяса от 30.03.2022;

16. Генеральный договор поставки № 256/ЕС/2019 от 25.12.2019, заключенный между ИП Бя И.В. и ООО «Евротрейд Сибирь»;
17. Удостоверения о качестве поставляемой продукции (мясо говядины) за март 2022 г.;
18. Отчёт об исполнении поручения по Договору оказания услуг «Яндекс.Еда» от 31.08.2020; от 30.04.2021;
19. Договор от 01.02.2021 о возмездном оказании услуг по уборке посуды со столов в зоне фуд-корта кафе «Чинго», расположенном по адресу г. Новосибирск, Красный проспект 101, 2 эт (ТРЦ «Ройал Парк»), заключенный между ИП Бя И.В. и ИП Пичугина;
20. Счет на оплату ежедневной уборки от 30.03.2022;
21. Счет за чистку жироловителей от 25.03.2022;
22. Акт приема-передачи тех обслуживания от 07.02.2022;
23. Договор б/н от 09.01.2020 возмездного оказания услуг об организации питания сотрудников, заключенный между ИП Бя И.В. ООО «Орион Интернейшнл Евро»;
24. Договор №16 от 14.02.2022 на поставку художественно-оформительской продукции, заключенный между ИП Бя И.В. и ООО «Абрис», и платёжное поручение к нему;
25. Договоры на изготовление полиграфической продукции (вывески), заключенный между ИП Бя И.В. и ИП Хан Н.В., и приложения к ним (№219 от 11.06.2019; № 280 от 25.02.2022);
26. Переписка с Типографией Символ по заказу визиток, меню и флаеров за 2021 год;
27. Переписка с Delivery Club по ресторану «Chingu», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 101., от 22.06.2021;
28. Фотография вывески ресторана CHINGU, расположенному по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 101
29. Фотографии вывески ресторана CHINGU, расположенному по адресу: г.Новосибирск, ул. Вокзальной магистрали, ба;

30. Фото вывески ресторана CHINGU, расположенному по адресу: г.Новосибирск, ул. Мичурина, 12;
31. Выборка кассовых чеков по ресторану «Chingu», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальной магистрали, ба;
32. Выборка кассовых чеков по ресторану «Chingu», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12;
33. Распечатка с сайта Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) сведений о характеристике субъекта – Республики Саха (Якутия)
34. Справка ООО «Группа компаний Дернек-Инвест», подтверждающая, что ИП Бя И.В. является арендатором помещения, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, ба.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв и дополнения к нему, аргументируя его следующими доводами:

- документы, датированные 2015-2019 гг., не могут быть приняты во внимание, поскольку они относятся к деятельности другого лица - ООО «Чинго, т.е. не лица, подавшего возражение - ИП Бя И.В. Так, открытие в 2015 году первого ресторана, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 101, (ТРЦ «Ройал Парк»), было осуществлено ООО «Чинго». При этом ИП Бя И.В. не является лицом, аффилированным с ООО «Чинго»;

- документы, датированные 2015-2019 гг., также не подтверждают наличие исключительного права и использование Бя И.В. коммерческого обозначения, соответственно, не могут быть приняты во внимание;

- согласно сведениям, полученным из ЕГРИП, дата регистрации индивидуального предпринимателя ИП Бя И.В. - 26.03.2019. Соответственно, раньше даты включения в ЕГРИП исключительного права на коммерческое обозначение у ИП Бя И.В. возникнуть не могло;

- представленные договоры аренды с 2019 года не доказывают наличия предприятия и ведение ИП Бя И.В. коммерческой деятельности с использованием

обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации услуг общественного питания;

- представленные распечатки с отзывами потребителей и новостные публикации с 2019 года не могут являться доказательством ведения коммерческой деятельности и использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения для индивидуализации услуг общественного питания от лица ИП Бя И.В.;

- представленные фотографии вывесок невозможно соотнести с местом оказания услуг и арендуемым помещением, кроме того, обозначения, используемые на вывесках, отличаются друг от друга. При этом в возражении отсутствуют документы, подтверждающие то, что указанные вывески были разработаны, установлены и использованы лицом, подавшим возражение;

- представленные профили ресторанов «Chingu» в социальных сетях не доказывают ведение коммерческой деятельности и использование, сходного до степени смешения с товарным знаком, обозначения для индивидуализации услуг общественного питания от лица ИП Бя И.В., так как информация, расположенная на страницах в социальных сетях, может быть изменена в любой момент администратором сайта или владельцем страницы;

- материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- поскольку лицом, подавшим возражение не доказано ведение коммерческой деятельности и использование обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации услуг общественного питания, соответственно, потребители не могут быть осведомлены о ранее существующем обозначении и не могут иметь какой-либо ассоциативной связи между обозначением и лицом, подавшим возражение, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №945939 соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.02.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №945939 включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945939 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Индивидуальным предпринимателем Бя И.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является обладателем более раннего исключительного права на коммерческое обозначение «Chingu», которое сходно с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в сфере услуг общественного питания, которая однородна оспариваемым услугам 43 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №945939 – (1) представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ЧИНГУ», выполненное буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».*

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно сведениям, расположенным на сайте <https://egrul.nalog.ru/>, Бя И.В. в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована 26.03.2019 и основным

видом деятельности является «деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания».

Исходя из договоров аренды нежилого помещения за №17 от 01.07.2019 и за №19/20 от 01.06.2020, заключенных между ИП Бя И.В. и ООО «ЛАЗУРИТ», ИП Гелей Ю.Н., а также договоров аренды нежилого помещения № 7-В от 01.05.2021; 19-В от 01.04.2022; 28-В от 01.03.2023, заключенных между ИП Бя И.В. и ООО «Группа Компаний Дернек-Инвест» [5] лицо, подавшее возражение, начиная с 2019 года и по настоящее время, арендует помещение, расположенное по адресу: г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, д.6А, для размещения объекта общественного питания.

Кроме того, согласно договору от 24.02.2022 о предоставлении торгового места на розничном рынке, заключенного между ИП Бя И.В. и ООО «Рынок центральный» [6], лицо, подавшее возражение, начиная с 2022 года и по настоящее время, также арендует помещение, расположенное по адресу: г.Новосибирске, ул.Мичурина, д.12 для размещения объекта общественного питания.

В 2019 году лицом, подавшим возражение, заключен договор №219 от 15.06.2019 на изготовление полиграфической продукции [25], согласно которому ИП Хан Н.В. по заказу ИП Бя И.В. был разработан дизайн-макет вывески ресторана по адресу: г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.6А. Исполнение договора подтверждается прайс-листом на выполнение работ и товарной накладной от 15.04.2019. Представленная справка ООО «Группа Компаний Дернек-Инвест», являющийся собственником помещения по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.6А, в котором расположен ресторан корейской кухни лица, подавшего возражение, также подтверждает размещение вывески «CHINGU» на ресторане с мая 2021 года.

В 2022 году лицом, подавшим возражение, заключен договор №280 от 22.02.2022 на изготовление полиграфической продукции [25], согласно которому ИП Хан Н.В. по заказу ИП Бя И.В. был разработан дизайн-макет вывески ресторана по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.12. Исполнение договора

подтверждается прайс-листом на выполнение работ и товарной накладной от 23.03.2022.

Коммерческое обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего предприятия (ресторанов, расположенных по адресам: г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.6А и ул. Мичурина, д.12), включает словесный элемент «CHINGU», выполненный буквами латинского алфавита.

Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено тем, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «CHINGU» - «ЧИНГУ». При этом, поскольку сравниваемые словесные элементы являются фантазийными, то провести анализ по семантическому признаку сходства не представляется возможным.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение используемого им коммерческого обозначения «CHINGU» для индивидуализации ресторанов, расположенных по адресам г. Новосибирск ул. Мичурина, д.12 и ул. Вокзальная магистраль, д.6А, показал следующее.

Кассовые чеки, в которых содержатся сведения о наименовании лица, подавшего возражение, адресе ресторана и наименовании платежа подтверждают оказание услуг общественного питания по адресам:

- г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.6А за период с 2019 по 2023 гг. Так, например, по кассовому чеку №11 от 31.05.2019 произведена оплата на сумму – 585 руб.; по кассовому чеку №32 от 31.08.2019 – на сумму 1100 руб., по кассовому чеку №12 от 30.09.2019 – на сумму 1185 руб., по кассовому чеку №9 от 01.09.2020 – на сумму 1546 руб., по кассовому чеку №25 от 02.03.2021 – на сумму 2695 руб., по кассовому чеку №28 от 01.09.2022 – на сумму 948 руб., по кассовому чеку №14 от 02.01.2023 – на сумму 2053 руб.) – [31].

- г.Новосибирск, ул. Мичурина, д.12 за период с 2022 по 2023гг. Так, например, по кассовому чеку от 07.10.2022 произведена оплата на сумму – 787,30 руб.; по кассовому чеку №4 от 01.11.2022 – на сумму 1597 руб., по кассовому чеку №1 от 01.12.2022 – на сумму 898 руб., по кассовому чеку №9 от 10.10.2022 – на сумму 399 руб.) – [32].

При этом представленные карточки регистрации контрольно-кассовой техники иллюстрируют размещение кассовой техники по указанным выше адресам.

Информация о корейском ресторане «Chingu», его адресах (г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.6А и ул. Мичурина, д.12) и предоставляемых услугах была представлена в сети Интернет, в том числе путем размещения на сайте 2gis.ru – электронный справочник [2], на котором представлены многочисленные отзывы о ресторане, начиная с 2019 года, в своих социальных сетях «Вконтакте» [12], «Chingu» [13], в публикациях [10].

Таким образом, указанные выше материалы, иллюстрируют использование лицом, подавшим возражение, с 2019 года коммерческого обозначения «CHINGU» и наличие его известности в пределах определенной территории.

Что касается довода возражения о наличии ресторана, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.101 (ТРЦ «Ройал Парк»), то материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих то, что ресторан, расположенный по данному адресу, имеет вывеску под обозначением «Chingu» и принадлежит ИП Бя И.В.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса проводится анализ однородности услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг, в отношении которых используется коммерческое обозначение.

Как было указано выше, представленные материалы показывают, что до даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, под своим коммерческим обозначением, оказывало услуги общественного питания, которые относятся к услугам 43 класса МКТУ. Услуги оспариваемого товарного знака также относятся к родовой категории услуг 43 класса МКТУ «услуги общественного питания».

Таким образом, сопоставляемые услуги однородны, поскольку относятся к одной родовой категории услуг, имеют одно назначение, один рынок оказания услуг, один круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8

статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 43 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак в отношении всех оспариваемых услуг 43 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах поставляемых товаров (услуг), маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Вместе с тем, как было указано выше лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, оказывало услуги под сходным обозначением только на определенной территории, что не может свидетельствовать о широкой известности лица, подавшего возражение, и оказываемых услугах и на другой территории Российской Федерации. Материалы возражения также не содержат социологического исследования в подтверждение указанного довода.

С учетом изложенного, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №945939 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №945939 недействительным полностью.**