

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 16.08.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ХАУС ГРУПП №1", город Луганск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023786035, при этом установила следующее.

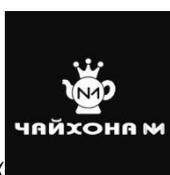


Комбинированное обозначение «» по заявке №2023786035 с приоритетом от 12.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 классов МКТУ *«услуги баров; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых»*.

Роспатентом было принято решение от 04.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ послужил вывод о его

несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначениями:

- «**CHAIHONA NOMER ODIN**» по свидетельству №748638, с приоритетом от 25.07.2019, «**ЧАЙХОНА №1**» по свидетельству №690343, с приоритетом от 13.10.2016, «**CHAIHONA №1**» по свидетельству №582409, с приоритетом от 19.06.2015, зарегистрированными на имя Ассоциация ресторанов «Чайхона №1», город Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №796098, с приоритетом от 12.03.2020,



«**ЧАЙХОНА №1**
MADE BY TIMUR LANSKY» по свидетельству №609605, с приоритетом от 28.12.2016, зарегистрированными на имя Абдурахимова Тимура Руллановича, город Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, в заявленном обозначении элементы «ЧАЙХАНА №1», «LOUNGE», «RESTAURANT» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- экспертиза заявленного обозначения по заявке №2023786035 проведена с грубым нарушением требований статьи 1483 Кодекса, что повлекло неправомерное противопоставление товарных знаков, состоящих исключительно из неохранных элементов;

- словесные элементы «ЧАЙХАНА №1», «LOUNGE», «RESTAURANT» являются неохранными;

- согласно ЕГРЮЛ по России зарегистрировано более 100 юридических лиц, имеющих в своём фирменном наименовании словесные элементы тождественные или же сходные до степени смешения со словесным элементом «Чайхана»;

- с точки зрения графического и визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам РФ № 748638, № 690343, № 796098, № 609605, № 582409, основанного на общем впечатлении, то в данном случае оно отсутствует. В сравниваемых обозначениях имеется сходство лишь неохранных словесных элементов по составу текста и то, только в случае его написания кириллицей, по всем остальным частным признакам (цветовая гамма, состав и композиция изображения) имеются различия. В связи с чем, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- регистрация товарных знаков по свидетельствам № 748638, № 690343, № 796098, № 609605, № 582409 произведена с нарушением правил орфографии русского языка, с нарушением подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 37 Правил № 482.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.08.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023786035 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.09.2023) заявки №2023786035 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее элементы «ЧАЙХАНА №1», «LOUNGE», «RESTAURANT», выполненные заглавными русскими и латинскими буквами, а также изобразительные элементы в виде цветочного орнамента и капли. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023786035 испрашивается в черном, белом, бежево-золотистом, бежевом, светло-бежевом цветовом сочетании, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Чайхана» является лексической единицей русского языка и означает «чайная в Средней Азии, Иране» (<https://dic.academic.ru/>, Энциклопедический словарь, 2009).

Элементы «ЧАЙХАНА», «LOUNGE», «RESTAURANT» являются неохраняемыми, т.к. представляют собой видовое наименование предприятия.

Относительно элемента «N1», 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.

Следовательно, в заявленном обозначении элементы «ЧАЙХАНА №1»,

«LOUNGE», «RESTAURANT» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначение на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «**CHAIHONA NOMER ODIN**» по свидетельству №748638 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «**ЧАЙХОНА №1**» по свидетельству №690343 является словесно-цифровым, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «**CHAIHONA №1**» по свидетельству №582409 является словесно-цифровым, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] «**ЧАЙХОНА М**» по свидетельству №796098 является комбинированным, словесный элемент «Чайхона» выполнен буквами русского алфавита и является неохраняемым словесным элементом. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] «**Ч№1 ЧАЙХОНА №1 MADE BY TIMUR LANSKY РЕСТОРАНЫ**» по свидетельству №609605 представляет собой комбинированное обозначение, включающее элементы «Ч№1 ЧАЙХОНА №1 MADE BY TIMUR LANSKY РЕСТОРАНЫ»

ТИМУРА ЛАНСКОГО 2001», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, элемент «№1», буквы «ТМ», слова «чайхона, рестораны» являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Словесный элемент «ЧАЙХАНА №1» заявленного обозначения



«», расположен в центральной части обозначения, выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита, визуальнo акцентирует на себе особое внимание, несмотря на его статус неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия товарного знака в целом.

Противопоставленная серия товарных знаков [1-3] принадлежит компании Ассоциация ресторанов «Чайхона №1», имеющей известность и длительность присутствия на рынке. Наличие серии товарных знаков, принадлежащих одному лицу, может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений, что таким образом, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Серия противопоставленных товарных знаков [1-3] объединена словесным элементом «Чайхона» и элементом «№1», выполненный либо в цифровом виде, либо в словесном, данные элементы выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках.

В противопоставленном товарном знаке [4] основную индивидуализирующую функцию также выполняет словесный элемент «Чайхона» и элемент «№1», так как в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он

запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В противопоставленном товарном знаке [5] элемент «ЧАЙХОНА №1», расположен в центральной части обозначения, выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита, визуальнo акцентирует на себе особое внимание, несмотря на его статус неохраняемого элемента.

С учетом изложенного сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ЧАЙХАНА №1» / «ЧАЙХОНА №1» / «СНАЙНОНА №1» / «СНАЙНОНА NОMER ODIN», несущие в сопоставляемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-5] включают фонетически сходные элементы «ЧАЙХАНА №1» / «ЧАЙХОНА №1» / «СНАЙНОНА №1», различающиеся только одной буквой «А», «О», при этом сходство которых обусловлено близким составом гласных и согласных, одинаково расположенных по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, числом слогов в обозначениях.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] также схожи, поскольку элементы «№1» и «NOMER ODIN» при слуховом восприятии тождественные.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают, что слово «чайхона» не имеет значения в русском языке. Целесообразно обратить внимание, что словари содержат слово «чайхана» - чайная в Иране, Средней Азии. Существует высокая вероятность того, что элемент «чайхона», содержащийся в противопоставленных знаках, может быть воспринят российским потребителем в значении предприятия общественного питания «чайхана».

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных

обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Что касается услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5] и услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» противопоставленных товарных знаков [1-5], поскольку услуги либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг (услуги предприятий общественного питания), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид, то это позволяет признать их однородными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В отношении довода возражения о том, что регистрация товарных знаков по свидетельствам №№748638, 690343, 796098, 609605, 582409 проведена с нарушением статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что данный вопрос не может быть предметом рассмотрения в рамках рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2024.