

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.03.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Капелла», г. Сочи, и Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус», г. Краснодар (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 681943, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак (знак обслуживания) «**БАЙХАН**» зарегистрирован 14.11.2018 по заявке № 2018701179 с приоритетом от 17.01.2018 за № 681943 в отношении услуг *«закусочные; кафе; кафетерии; кофейни; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов ваشوку; пиццерии; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками»* 43

класса МКТУ на имя Мальсагова Тамерлана Хамзатовича, Республика Ингушетия (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 681943, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак «БАЙХАН» воспроизводит коммерческое обозначение, используемое лицами, подавшими возражение, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

В возражении поясняется, что ООО «Капелла» и ООО «Сириус» осуществляют совместное использование коммерческого обозначения «БАЙХАН», индивидуализирующего предприятия питания (кафе) в городах Сочи и Краснодар. Материалы возражения содержат сведения, касающиеся наличия имущественного комплекса, а также техническую документацию, связанную с функционированием кафе «БАЙХАН» в г. Сочи по адресу ул. Новая Заря, дом 7, РРЦ «Моремолл», а также в г. Краснодар по адресу ул. Володи Головатого, дом 313, ТРЦ «Галерея Краснодар».

Изложенное, по мнению лиц, подавших возражение, обуславливает вероятность неверного представления потребителей относительно действительного источника происхождения услуг 43 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Также возражение содержит доводы о том, что на имя правообладателя оспариваемой регистрации зарегистрированы иные товарные знаки, воспроизводящие используемые иными лицами обозначения, в связи с чем, по мнению лиц, подавших возражение, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В отношении заинтересованности в подаче возражения указываются обстоятельства, связанные с использованием лицами, подавшими возражение, обозначения «БАЙХАН», которое приобрело определенную известность и репутацию у потребителей.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 681943 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 681943;

(2) копия договора от 20.12.2012 об аренде помещения между ООО «Капелла» (арендатор) и ОАО «Моремолл» (арендодатель) (помещение находится в торговом центре по адресу г. Сочи, ул. Новая заря, д. 7);

(3) копии дополнительных соглашений к договору (2) от 30.10.2014, от 18.12.2014, от 29.12.2014, от 31.12.2014, от 01.12.2015, от 15.03.2016, от 04.08.2016, от 14.12.2016, от 28.02.2017, от 03.07.2017, от 04.09.2017, от 27.02.2018, от 17.09.2018, от 25.10.2018;

(4) копия рабочего проекта «Кафе в городе Сочи», 2012 г.;

(5) копия лицензионного договора от 01.12.2012 между РАО и ООО «Капелла» (пользователь) в отношении произведений, обнародованных в кафе «БАЙХАН» по адресу: г. Сочи, ул. Новая Заря, 7;

(6) копии отчетов по испытаниям электрооборудования на объекте «Кафе БАЙХАН», г. Сочи, 2012, 2013 гг.;

(7) копия договора от 03.12.2012 между ООО «Капелла» (заказчик) и ООО «Бизнес Технологии» (исполнитель) в отношении внедрения программного комплекса на объекте «кафе БАЙХАН», г. Сочи, документы к договору;

(8) копия договора от 28.02.2013 между ООО «Капелла» (заказчик) и ООО «Ремтехсервис ККМ» в отношении обслуживания ККМ, документы к договору;

(9) копия акта от 18.03.2013 о готовности систем СПС и СОУЭ на объекте «Кафе БАЙХАН», г. Сочи;

(10) копия рабочей документации объекта строительства – ООО «Центрфинанс» (заказчик), 2012 г.;

(11) копии актов от 28.08.2014, 27.11.2014, касающихся обслуживания инженерных систем (ООО «Капелла» – заказчик);

(12) копии протоколов испытаний пищевых продуктов (взятие проб – «Кафе БАЙХАН», г. Сочи), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.;

(13) копии договоров от 04.04.2017, от 11.04.2016 между ООО «Капелла» (заказчик) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» о проведении лабораторных испытаний;

(14) копия лицензии ООО «Капелла» от 13.04.2018, касающейся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (место – кафе «БАЙХАН», г. Сочи);

(15) распечатка из сети Интернет <https://ru.wikipedia.org>, <https://rg.ru>, <https://tass.ru>, <https://www.moremall.ru>;

(16) фотографии;

(17) копия счета (ООО «Капелла» – покупатель);

(18) копия дополнительного соглашения от 23.0.2013 к договору между ООО «Капелла» (заказчик) и ЗАО «Медиа Плюс», копии документов к договору;

(19) копия письма ООО «Сириус» от 27.11.2012;

(20) копия договора от 11.05.2016 между ООО «Капелла» (заказчик) и ООО «Сочинский городской инженерно-технический центр» (исполнитель), касающегося изготовления полиграфической продукции;

(21) копии документов к договору между ООО «Капелла» (заказчик) и ООО «2ГИС.ЮГ», 2018 г.;

(22) копия благодарственного письма от 02.05.2016;

(23) копии фотографий;

(24) копия книги отзывов и предложений кафе «БАЙХАН», г. Сочи;

(25) распечатки из сети Интернет (отзывы);

(26) копия договора аренды от 15.08.2012 между ООО «Сириус» (арендатор) и ОАО «Галерея Краснодар» (арендодатель) (помещение находится в торговом центре по адресу г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, дом 313);

(27) копии дополнительных соглашений от 10.06.2013, от 01.08.2013, от 14.07.2014, от 01.08.2014, от 27.10.2014, от 30.12.2014, от 10.02.2015, от 20.06.2015, от 20.08.2015, от 07.09.2015, от 20.09.2015, от 07.12.2015, от 09.02.2016, от 11.03.2016, от 01.08.2016, от 17.11.2016, от 20.03.2017, от 01.03.2018, от 12.11.2018, от 28.01.2019 к договору (26);

(28) фотографии;

(29) распечатки из сети Интернет (<https://2gis.ru>, <https://krasnodar.zoon.ru>, <https://www.tripadvisor.ru>, <https://ugosti.com>, <https://antei-service.ru>, <https://www.galleryk.ru>, <https://afisha.yuga.ru>, <https://wikiway.com>, <https://www.instagram.com>, <https://yandex.ru>).

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре (386203, Республика Ингушетия, ст. Орджоникидзевская, ул. Демченко, 25, Мальсагову Тамерлану Хамзатовичу), в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление с приложением поступившего возражения и с сообщением о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.05.2020. Указанная корреспонденция не была возвращена почтой. В адрес для переписки (107370, Москва, а/я 4, Кавериной М.Ю.) также было направлено письмо с сообщением о дате и времени рассмотрения возражения на заседании коллегии.

На заседании коллегии от 29.05.2020 правообладатель не явился, отзыв не представил.

Учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавируса в России, рассмотрение возражения было перенесено.

О новой дате рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 08.06.2020.

До даты рассмотрения заседания коллегии, состоявшегося 09.07.2020, в адрес Роспатента отзыв правообладателя не поступил.

Корреспонденцией, поступившей 26.06.2020, лицами, подавшими возражение, представлены дополнительные материалы, касающиеся заинтересованности в подаче возражение, а именно:

(30) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Капелла»;

(31) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сириус»;

(32) дополнительные соглашения к договору (2) от 26.11.2019, от 15.06.2020;

(33) копия лицензии от 03.02.2020.

На заседание коллегии от 09.07.2020 правообладатель присутствовал и представил устные доводы, основанные на том, что обозначение «БАЙХАН» использовалось ранее различными лицами, в том числе, в Республике Дагестан, в Москве, однако, по просьбе правообладателя такое использование прекращено. Также правообладатель отметил, что вывеска, выполненная в восточном стиле, маркирующая кафе лиц, подавших возражение, не сходна с оспариваемым товарным знаком.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.01.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 подпунктом 1 пункта 3 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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 (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак «**БАЙХАН**» по свидетельству № 681943 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг *«закусочные; кафе; кафетерии; кофейни; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов вашоку; пиццерии; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками»* 43 класса МКТУ.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицами, подавшими возражение, в гражданском

обороте, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права указанных лиц на коммерческое обозначение и вводит потребителя в заблуждение относительно источника услуг.

К возражению приложены документы, касающиеся деятельности ООО «Капелла» и ООО «Сириус», в частности, распечатки из сети Интернет (15),



(25), (29), в которых представлены обозначения «Байхан»»,



«Байхан»» /



«Байхан»» /



«Байхан»»,

выполненные в виде словесного элемента «БАЙХАН» в оригинальной графике.

На вывесках, в документации, в объявлениях и рекламе, в сети Интернет, сопровождающих деятельность лиц, подавших возражение, упоминается кафе (ресторан) «БАЙХАН».

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха посетителей с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции (<http://www.glossary.ru>), его деятельность направлена на предоставление еды и напитков. Указанные услуги относятся к родовому наименованию «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», к которому относятся все имеющиеся в перечне оспариваемого товарного знака услуги.

С учетом изложенного, коллегия полагает возможным считать лиц, подавших возражение, заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 681943.

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительных прав лиц, подавших возражение, на коммерческое обозначение, коллегия отмечает следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Исходя из представленных материалов (2), (3), (32), (26), (27) ООО «Капелла» и ООО «Сириус» являются пользователями имущественных комплексов в виде помещений кафе в зданиях торговых центров в городах Сочи и Краснодар. Наличие в пользовании лиц, подавших возражение, помещений в г. Сочи по адресу ул. Новая Заря, дом 7, РРЦ «Моремолл», а также в г. Краснодар по адресу ул. Володи

Головатого, дом 313, ТРЦ «Галерея Краснодар» подтверждено с 2012 года за каждый год вплоть до даты подачи возражения.

Используемое коммерческое обозначение, размещенное на вывесках кафе, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «БАЙХАН», выполненное в оригинальной графике. При этом документация, связанная с деятельностью кафе, начиная с аренды помещений (2), (26), получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (14), (33), протоколов испытаний пищевой продукции (12) и оформления договорных отношений, направленных на правомерное использование авторских прав иных лиц на произведения (5), заканчивая чеками клиентов, фотографии которых представлены потребителями (25), содержит обозначение «БАЙХАН».

При сравнительном анализе противопоставляемого коммерческого обозначения и оспариваемого товарного знака по свидетельству № 681943 очевидно, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов тождественный словесный элемент «БАЙХАН». Визуальные отличия носят в данном случае второстепенный характер, поскольку превалирует фонетический критерий.

Сравнительный анализ сферы деятельности лиц, подавших возражение, с использованием обозначения «БАЙХАН» и услуг оспариваемой регистрации показал, что они являются однородными, поскольку, как отмечено ранее, относятся к общей родовой группе услуг, следовательно, имеют общее назначение, круг потребителей и условия оказания.

В качестве подтверждения известности коммерческого обозначения, используемого ООО «Капелла» и ООО «Сириус» для индивидуализации своих предприятий, были представлены доказательства рекламы на радио кафе «БАЙХАН» в 2013 г. (18), продвижения кафе «БАЙХАН» в сети Интернет в 2018 г. (21), а также участия в мероприятии «Культ Плова» в 2016 г. (22). Кроме того, с возражением представлены отзывы потребителей за период с 2012 по 2020 гг. (25).

Коллегия принимает во внимание, что оба предприятия расположены в пределах одного субъекта Российской Федерации, в связи с чем имеются основания для утверждения о том, что обозначение «БАЙХАН» приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации.

В отношении указания возражения о совместном праве лиц, подавших возражение, на коммерческое обозначение коллегия учитывает, что пунктом 3 статьи 1229 Кодекса определены правила, применяющиеся при отсутствии соглашения между соправообладателями: каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации; распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации; доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, за исключением случая перехода исключительного права к нескольким наследникам, когда такое распределение доходов осуществляется в соответствии с наследственными долями.

Представленные сведения ЕГРЮЛ (30), (31) подтверждают с 2012 года идентичный состав физических лиц – учредителей ООО «Капелла» и ООО «Сириус», что предопределяет распределение в равных долях доходов от совместного использования противопоставляемого в возражении средства индивидуализации.

Таким образом, коллегией установлены все обстоятельства, обуславливающие наличие у лиц, подавших возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «БАЙХАН», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 681943 в отношении однородных услуг, в связи с чем

оспариваемая регистрация товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение, поступившее 17.03.2020, содержит также довод о том, что оспариваемый товарный знак в силу сходства с обозначением, используемым лицами, подавшими возражение, способен ввести потребителей в заблуждение относительно источника услуг.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным источником услуг, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих факт оказания услуг с использованием спорного обозначения, но и подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугой и источником ее оказания.

Анализ представленных с возражением материалов, свидетельствует об оказании потребителям услуг с использованием обозначения «БАЙХАН», а также о его известности в пределах Краснодарского края.

Вместе с тем, поскольку право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации, локальный характер использования сходного до степени смешения обозначения иным лицом (иными лицами), не может служить основанием для вывода о том, что на 17.01.2018 у среднего российского потребителя возникла стойкая ассоциативная связь между услугами 43 класса МКТУ, маркированными таким обозначением, и лицами, подавшими возражение, как единым источником происхождения услуг.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно источника услуг, является не доказанным.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемая регистрация противоречит статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, следует отметить, что признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией может быть осуществлено судом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 681943 недействительным полностью.