

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.03.2019, поданное ООО «Братья Марио», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650926, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» по заявке №2017725391 с приоритетом от 26.06.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.04.2018 за №650926 на имя Призова Виталия Викторовича, Московская обл., г. Щелково, в отношении услуг 43 класса МКТУ:

мобильные услуги общественного питания; поставки питания для немедленного потребления, включенные в 43 класс; предоставление продуктов питания и напитков; предоставление продуктов питания и напитков питания для банкетов; рестораны; рестораны и заведения общественного питания; рестораны самообслуживания; услуги баров и кейтеринг (ресторанное обслуживание банкетов, свадеб); услуги в сфере питания и напитков; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

В результате государственной регистрации 14.01.2019 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №РД0282564

правообладателем товарного знака стало ООО «Великолепный Вкус», Москва (далее – правообладатель). Дата внесения записи в Госреестр – 14.01.2019.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.03.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №650926 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы:

- лицо, подавшее возражение (ОГРН 1167847209650), созданное и зарегистрированное 04.05.2016, в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) осуществляет следующую деятельность: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания и иной деятельности, связанной с деятельностью кафе;

- 13.12.2016 г. лицо, подавшее возражение, заключило договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 10/53, лит. А пом. 16Н, предназначенного для использования в качестве предприятия общественного питания;

- 23.01.2017 был разработан логотип, в состав которого входит обозначение «ДЕДУШКА ХО»;

- 01.02.2017 лицо, подавшее возражение, заключило договор №01-02-17-5М о монтаже и изготовлении вывески, служащей средством индивидуализации предприятия ООО «Братья Марио» и разработанной в соответствии с общим фирменным стилем, включающей словесный элемент «ДЕДУШКА ХО», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита;

- реальное осуществление хозяйственной деятельности сразу после основания предприятия подтверждается справкой от АО «АЛЬФА-БАНК», приложенной к возражению;

- 19.04.2017 между лицом, подавшим возражение, и ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» был заключен договор, согласно которому ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» обязуется

оказать ООО «Братья Марио» комплекс услуг, направленных на поиск/привлечение потенциальных покупателей, продажу и доставку им товаров и услуг ООО «Братья Марио»;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесные элементы «Дядюшка ХО», и обозначение «ДЕДУШКА ХО», используемое лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения, являются сходными до степени смешения, поскольку входящие в их состав словесные элементы содержат фонетически и семантически совпадающие элементы;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что представленные им документы подтверждают, что принадлежащее ему предприятие «ДЕДУШКА ХО» осуществляет деятельность в области предоставления услуг кафе, которые однородны услугам, указанным в перечне 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку, они соотносятся как "род/вид", имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей;

- к моменту совершения действий по регистрации оспариваемого товарного знака, обозначение «ДЕДУШКА ХО» использовались лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации услуг кафе, в результате чего оно приобрело признаки известности на территории Санкт-Петербурга;

- использование ООО «Братья Марио» обозначения «ДЕДУШКА ХО» при осуществлении хозяйственной деятельности, наличие производственных площадей, на которых размещается предприятие по определенному адресу в конкретном, принадлежащем на праве аренды нежилом помещении, где размещена вывеска с соответствующим логотипом, индивидуализирующим данное предприятие, подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности под конкретным коммерческим обозначением.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 650926 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Братья Марио» от 25.02.2019 [1];

- договор аренды № 06/12-ЛР от 13 декабря 2016 г. и дополнительное соглашение к нему от 14 декабря 2017 г. [2];

- платежные поручения № 4 от 14.12.2016 г. (обеспечительный платеж по договору аренды); №25 от 03.04.2017; №41 от 02.05.2017; №564 от 03.09.2018; №565 от 03.09.2018; №566 от 03.09.2018; №18 от 06.01.2019; №115 от 01.02.2019; №116 от 01.02.2019(оплата арендной платы) [3];

- договор № 01-02-17-5М от 01 февраля 2017 г. с приложением № 1 от 01 февраля 2017 г.; счет-фактура № 43 от 9 марта 2017 г. к договору № 01-02-17-5М; платежное поручение № 4 от 08.02.2017 г. оплата по приложению № 1 к договору; платежное поручение № 17 от 18.03.2017 г. оплата по приложению № 1 к договору [4];

- распечатка с сайта LOGASTER [5];

- справка АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 01.03.2017 г. по 31.07.2017 г. [6];

- сверка итогов от 24.03.17, от 01.04.17, от 11.04.17, от 30.11.18, от 29.12.18, от 04.02.19, от 18.02.19, от 26.02.19 [7];

- договор № 0415-ДДК СПб от 19 апреля 2017 г. с приложениями №1, №1.1, №3, №3.1, №2; платежное поручение №41886 от 15.05.2017, платежное поручение №43149 от 22.05.2017, платежное поручение №44405 от 22.05.2017 (возмещение по онлайн заказам по договору № 0415-ДДК СПб от 19 апреля 2017 г) [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к анализу материалов, приложенных к возражению, на основании которых сделаны следующие выводы.

Документы, приложенные к возражению, свидетельствуют о том, что ООО «Братья Марио» было зарегистрировано в качестве юридического лица, основным видом деятельности которого является деятельность ресторанов.

Представленные документы свидетельствуют о том, что ООО «Братья Марио» арендует помещение для осуществления своей деятельности, однако фактически указанное юридическое лицо начало оказывать услуги населению не ранее марта-апреля 2017 года, при этом в документах, относящихся к аренде помещения, отсутствует упоминание обозначения «ДЕДУШКА ХО», являющегося предметом разбирательства.

Из документов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что работы по изготовлению и монтажу вывески, содержащей обозначение «ДЕДУШКА ХО», были завершены в марте 2017 года и, следовательно, лицо, подавшее возражение, фактически до марта 2017 года не использовало это обозначение при оказании своих услуг населению. Правообладатель также отмечает, что сама по себе разработка логотипа не подтверждает того, что указанный логотип фактически используется ООО «Братья Марио» при оказании услуг населению в качестве обозначения, индивидуализирующего услуги этого юридического лица.

В справке АО «АЛЬФА-БАНК» и копиях сверок итогов самые ранние упоминания обозначения «DEDUSHKA HO» датированы 23.03.2017.

В отношении договора лица, подавшего возражение, с ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», правообладатель отмечает, что с момента заключения этого договора (19.04.2017) до даты заключения приложения №2 к договору (08.12.2017, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака № 650926) при оказании своих услуг по данному договору во взаимоотношениях с потребителями обозначение «ДЕДУШКА ХО» в качестве идентификатора услуг ООО «Братья Марио» не использовалось.

Ссылаясь на решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г. по делу № СИП-81/2017, правообладатель делает вывод о том, что представленные ООО «Братья Марио» документы не содержат доказательств приобретения известности коммерческим обозначением «ДЕДУШКА ХО» в пределах определенной территории в отношении оказываемых услуг (услуг ресторанов, услуг по доставке продуктов питания).

Кроме того, правообладатель отмечает, что период времени между датой первого упоминания обозначения «ДЕДУШКА ХО» в документах, представленных ООО «Братья Марио» (23.03.2017), и датой (26.06.2017) приоритета товарного знака по свидетельству № 650926, является незначительным для того, чтобы сделать вывод о том, что коммерческое обозначение «ДЕДУШКА ХО» приобрело известность среди потребителей на определенной территории в качестве средства индивидуализации услуг, оказываемых ООО «Братья Марио», на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, правообладатель констатирует, что на основании представленных документов, нельзя сделать вывод о том, что у лица, подавшего возражение, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №650926 возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ДЕДУШКА ХО», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, используемое для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, для осуществления предпринимательской деятельности в отношении услуг, однородных услугам 43 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В свою очередь, правообладатель оспариваемого товарного знака №650926 начал использовать для индивидуализации своих услуг (услуги кафе, ресторанов) обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, до даты приоритета товарного знака, и продолжает его широко и интенсивно использовать в настоящее время. Факт такого длительного, широкого и интенсивного использования обозначения, включающего в себя словесный элемент «Дядюшка Хо», подтверждается документами и сведениями, приложенными к отзыву.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №650926.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии договоров аренды нежилых помещений от 01.11.2016 и № 1 /16 от 02.12.2016 [9];

- копия квитанций к приходно-кассовым ордерам о внесении предоплаты и об оплате арендной платы за нежилое помещение по адресу г. Москва, Трехгорный вал, д.20 [10];

- электронная переписка с дизайнером о разработке логотипа, дизайна интерьера и вывески кафе «Дядюшка Хо», ноябрь 2016 г., с приложением варианта вывески и расписки дизайнера о получении денежных средств за разработку логотипа, дизайна веб-сайта, меню и интерьера кафе «Дядюшка Хо» [11];

- скриншоты записей на страницах кафе «Дядюшка Хо» в социальных сетях Facebook и Вконтакте [12];

- копия справки о выручке кафе «Дядюшка Хо» за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 гг. [13];

- копия журнала кассира-операциониста, дата начала 21.12.2016 [14];
- скриншот с сайтов nic.ru и reg.ru (сервис whois) о регистрации доменного имени uncle-ho.ru [15];
- электронная переписка между регистратором доменных имен, подтверждающая регистрацию доменного имени uncle-ho.ru, и представителем компании Inch Design Studio, выполнявшей разработку веб-сайта для кафе «Дядюшка Хо» [16];
- скриншот записей от 19.12.2016 и 04.01.2017 на страницах кафе «Дядюшка Хо» в социальных сетях Facebook и Вконтакте с фотографией первого меню кафе [17];
- электронная переписка с представителем компании Inch Design Studio о внесении изменений в дизайн и содержание меню кафе «Дядюшка Хо», май 2017 г. [18];
- скриншот отзывов посетителей кафе «Дядюшка Хо» [19];
- копия договора № 3.1.1.2-0008/2018 от 25.09.2018 между ООО «Великолепный вкус» и рекламным агентством ООО «Мир рекламы - Принт» [20];
- копия агентского договора № 4.8.2-001/2018 от 26.09.2018 между ООО «Великолепный вкус» и рекламным агентством ООО «Мир рекламы - Медиа» [21];
- выписки по счету ООО «Великолепный вкус» за оплату расходов на рекламу кафе «Дядюшка Хо» за период с 01.01.2017 г. по 28.04.2019 гг. [22];
- список кафе, созданных, осуществляющих деятельность под знаком обслуживания «Дядюшка Хо», реестр договоров коммерческой концессии, заключенных ООО «Великолепный вкус» для организации кафе и ведения деятельности под знаком обслуживания «Дядюшка Хо» [23];
- копии заявлений о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, договору концессии в отношении товарного знака №650926 [24];
- копия договора № 1402/01 от 14.02.2019 г. между ООО «Великолепный вкус» и ИП Зябкиной Е.А. на разработку документации для осуществления и развития франчайзинговой деятельности [25];
- копия Акта сверки взаимных расчетов за период апрель 2019 г. между ООО «ЯНДЕКС-ЕДА» и ИП Призов Виталий Викторович [26];
- копия Акта сверки взаимных расчетов за период апрель 2019 г. между ООО

«ЯНДЕКС-ЕДА» и ООО «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВКУС» [27].

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

С учетом даты приоритета (26.06.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 650926 включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 пункту 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №650926 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «ДЯДЮШКА ХО», размещенные внутри кольца красного цвета и выполненные буквами русского алфавита. В нижней части кольца расположены неохраняемые словесные элементы «ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ». Внутри кольца расположено стилизованное изображение человека азиатского типа, одетого в национальные одежды, держащего миску с едой и палочки для еды.

Товарный знак охраняется в белом, черном, сером, желтом, красном, коричневом, бежевом (телесном) зеленом цветовом сочетании.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ [1] ООО «Братья Марио» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 04.05.2016. Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, дополнительным видом деятельности является торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков.

Согласно договору аренды от 13.12.2016 [2], лицо, подавшее возражение, арендовало нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 10/53, лит. А, пом.16Н площадью 75 кв. м для использования в качестве предприятия общественного питания. Срок действия договора установлен с 15.01.2017 по 14.12.2017 и, согласно дополнительному соглашению от 14.12.2017, продлен до 14.11.2018. В подтверждение выполнения договора представлены платежные поручения [3].

01 февраля 2017 года лицо, подавшее возражение, заключило договор [4], предметом которого явилось выполнение работ по монтажу, изготовлению и согласованию рекламоносителей, в частности, изготовление конструкции, включающей надпись «ДЕДУШКА ХО». Монтажные работы были осуществлены по адресу: пр. Лермонтовский, дом 10. Из представленных документов (счет-фактура №43 от 09.03.2017, платежные поручения от 08.02.2017 и от 18.03.2017) следует, что работы по изготовлению и монтажу вывески, содержащей обозначение «ДЕДУШКА ХО», были завершены в марте 2017 года.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, включающего словесные элементы «ДЯДЮШКА ХО» и обозначения «ДЕДУШКА ХО» показал, что они обладают фонетическим сходством, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности. Семантическое сходство обусловлено тем обстоятельством, что в сознании потребителя указанные словесные элементы способны вызывать сходные ассоциации, связанные с Вьетнамом и первым президентом независимой Демократической Республики Вьетнам – Хо Ши Мином, которого называли дядюшка Хо (<https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwarfor.me%2Fho-shi-min-dyadyushka-ho%2F&d=1>).

В подтверждение осуществления реальной хозяйственной деятельности с использованием обозначения «ДЕДУШКА ХО», лицо, подавшее возражение, ссылается на справку от АО «АЛЬФА-БАНК» [6] и копии сверки итогов [7].

Вместе с тем, представленные документы [6] – [7] не содержат подтверждения того, что указанные денежные средства получены в результате деятельности предприятия общественного питания, а именно кафе, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «ДЕДУШКА ХО».

Следует отметить, что самая ранняя дата перечисления средств в справке [6] относится к 23.03.2017, а в документе «Сверка итогов» - к 24.03.2017, что свидетельствует о том, что между этими датами и датой приоритета оспариваемого товарного знака (26.06.2017) прошло всего три месяца, т.е. незначительное время для приобретения коммерческим обозначением известности среди потребителей на определенной территории. Кроме того, в указанных документах упоминается другое обозначение, а именно - «DEDUSHKA HO», и указан адрес: Санкт-Петербург, пр-т Первомайский, 10а, не совпадающий с адресом, по которому было арендовано нежилое помещение и проводились работы по монтажу вывески, Самое раннее упоминание именно о кафе «Дедушка ХО» при перечислении средств в справке [6] относится к 14.07.2017. Документы [7], в которых фигурирует адрес: пр-т Лермонтовский, 10, датированы 01.04.2017, 11.04.2017, 30.11.2018, 29.12.2018.

19.04.2017 лицо, подавшее возражение, заключило договор [8] с ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» об оказании услуг, направленных на поиск и привлечение потенциальных покупателей, продажу и доставку им товаров и услуг ООО «Братья Марио». Вместе с тем, документы, относящиеся к этому договору, за исключением приложения №2 от 08.12.2017, датированного позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, не содержат упоминания об обозначении «ДЕДУШКА ХО», в качестве коммерческого обозначения, индивидуализирующего предприятие общественного питания (кафе).

Коллегия отмечает, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия, поскольку известность его в пределах определенной

территории является одним из условий возникновения права на коммерческое обозначение.

Размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение.

Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не дают оснований для обоснованного вывода о том, что обозначение «ДЕДУШКА ХО» приобрело известность в пределах определенной территории в отношении оказываемых услуг (услуг кафе и ресторанов, услуг по доставке продуктов питания) ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отсутствие подтверждения длительного или интенсивного использования этого обозначения на определенной территории, осведомленности потребителей о таком обозначении применительно к конкретным услугам, однородным услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то им были представлены материалы [9] - [27], подтверждающие интенсивное использование оспариваемого товарного знака до даты приоритета, начиная с 2016 года, в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации предприятия общественного питания (кафе), а затем в качестве товарного знака.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №650926 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 650926.