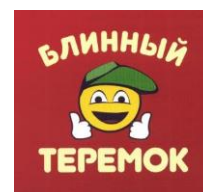
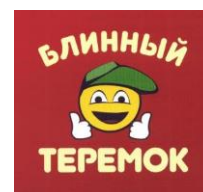


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее от 13.09.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Гончаровым Михаилом Петровичем, г.Москва, и Акционерным обществом «Теремок-Инвест», г.Москва (далее совместно – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547582, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке №2014703150 с приоритетом от 27.01.2014 зарегистрирован 07.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №547582 в отношении услуг 43 класса МКТУ, на имя Индивидуального предпринимателя Зорина Игоря Валентиновича, г.Череповец (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2019, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку на основании того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3, подпункта 3 пункта 6, а также пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Гончаров М.П. является правообладателем серии товарных знаков, содержащих единый основной охраняемый словесный элемент «ТЕРЕМОК»: словесный товарный знак «ТЕРЕМОК» по свидетельству РФ №196001 с датой приоритета от 15.01.1999, зарегистрированный в отношении товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, и словесный товарный знак «ТЕРЕМОК» по свидетельству РФ №315722 с датой приоритета от 20.05.2005, зарегистрированный в отношении товаров 16 и услуг 43 классов МКТУ;

- право пользования товарными знаками по свидетельствам №196001, №315722 предоставлено АО «Теремок-Инвест» на основании лицензионного договора от 19.02.2010, зарегистрированного 06.05.2010 за номером РД0064212;

- в оспариваемом товарном знаке элемент, на который падает логическое ударение, и который несет основную индивидуализирующую нагрузку, является существительное «ТЕРЕМОК». Прилагательное «БЛИННЫЙ» оспариваемого товарного знака лишь конкретизирует словесный элемент «ТЕРЕМОК», указывая на вид продукции, то есть является слабым элементом. В свою очередь графический элемент в виде «смайлика» выполнен в желтом цвете, вызывающем также ассоциацию у российского потребителя с видом производимой продукции - блином;

- при сопоставлении противопоставленных товарных знаков и оспариваемого товарного знака на предмет сходства наиболее важным является факт наличия тождества ключевых словесных элементов - «ТЕРЕМОК», формирующих основное фонетическое и семантическое восприятие сравниваемых товарных знаков. В свою очередь, тождество основных индивидуализирующих словесных элементов «ТЕРЕМОК» обуславливает высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков в целом;

- услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку либо совпадают, либо относятся к одному виду услуг - услугам общественного питания, поскольку совпадают по кругу потребителей, условиям предоставления услуг и назначению;

- остальные услуги оспариваемого товарного знака 43 класса МКТУ также являются однородными услугам общественного питания. Так, услуги общественного питания предоставляются в местах временного проживания. Также услуги домов для престарелых и яслей детских подразумевают обеспечение питания. Прокат кухонного оборудования и осветительной техники также неразрывно связан с услугами общественного питания. Услуги проката палаток и иных передвижных строений тоже сопряжены с услугами общественного питания, поскольку пункты общественного питания могут быть не только стационарными, но и мобильными. Также практикуются точки общественного питания, в которых клиенты обслуживаются без контакта с представителем организации общественного питания: к таким относятся автоматы общественного питания, в том числе раздаточные устройства [диспенсеры]. Необходимо отметить, что при предоставлении франшизы услуг общественного питания «ТЕРЕМОК» могут предоставляться в аренду, в том числе, уличный киоск, осветительная техника, кухонное оборудование, инструкции по общению с клиентами с узнаваемым фирменным обращением «сударь/сударыня», меню и рецептура. При этом заведения под противопоставленными товарными знаками могут быть открыты, в том числе, в местах временного проживания. Таким образом, все услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными соответствующим услугам противопоставленных товарных знаков;

- на дату подачи возражения существует огромная сеть заведений, осуществляющих свою деятельность под противопоставленными товарными знаками со словесным элементом «ТЕРЕМОК» в форматах: кафе, ресторан с залом, ресторанный дворик, уличный киоск. При этом сеть «ТЕРЕМОК» охватывает широкий спектр сервиса: от мобильного пункта общественного питания до ресторана с фарфоровой посудой. Заведения указанной сети представлены, в том числе, в таких крупнейших городах России как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар;

- сведения о ресторанах «ТЕРЕМОК» публиковались в таких СМИ как «Аргументы и факты», журнал «МАХИМ», обзор «Афиша.еда», «The Village», и

других. Согласно публикации в газете Ведомости от 06.12.2013 выручка сети «ТЕРЕМОК» в 2012 году составила 4 миллиарда рублей;

- по запросу «БЛИННЫЙ ТЕРЕМОК» с ограничением времени поиска «не позже 26.01.2014» (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) поисковая система в сети Интернет (основном и самом распространённом источнике информации для современного российского потребителя) выдает ссылки на интернет-сайты с информацией о сети «ТЕРЕМОК»;

- традиционно сеть «ТЕРЕМОК» часто использует оформление своих заведений в желтом цвете на красном фоне, что в глазах современного российского потребителя увеличивает возможность смешения противопоставленных товарных знаков с оспариваемым товарным знаком, также выполненным желтым шрифтом на красном фоне;

- официальный русскоязычный сайт сети «ТЕРЕМОК» <https://teremok.ru> публично существует и администрируется АО «Теремок-Инвест» с 08.08.2001. В сети Интернет есть многочисленные интервью Гончарова М.П., где он указывается в качестве основателя сети «ТЕРЕМОК», а также неоднократно упоминается о том, что сеть «ТЕРЕМОК» существует с 1998 года. Кроме того, согласно данным исследования «Российский индекс целевых групп», только в Москве более 2 миллионов человек, посещающих заведения общественного питания, знакомы с заведениями сети «ТЕРЕМОК». При этом за три месяца первого полугодия 2014 года более 10,8% потребителей услуг общественного питания Москвы посетило заведения данной сети;

- согласно аналитическому обзору «Российский рынок быстрого питания», проведенному маркетинговым агентством «РосБизнесКонсалтинг» с февраля по июнь 2014 года среди 4489 респондентов по всей России, сеть «ТЕРЕМОК» является одной из наиболее распространенных (по количеству точек) и узнаваемых сетей, представляющих услуги общественного питания. Как следует из указанного исследования, в 2014 году ТЕРЕМОК вошёл в десятку самых известных крупнейших сетей ресторанов России, заняв девятое место;

- согласно аналитическому обзору «Российский сетевой рынок общественного питания», проведенному маркетинговым агентством «РосБизнесКонсалтинг» с января по июнь 2014 года, в конце апреля 2014 года сеть «ТЕРЕМОК» под управлением ЗАО «Теремок-Инвест» насчитывала 243 заведения. Прирост заведений (без учета нестационарных точек) с первого квартала 2013 года по конец апреля 2014 года составил 41 заведение;

- известность и популярность данной сети у потребителя, ставшие следствием определенного формата обслуживания, соотношения цена-качество и особого меню, в основе которого лежит традиционная русская кухня и блины, обуславливают вывод о том, что у потребителей обозначение «ТЕРЕМОК» ассоциируется с определенной сетью заведений общественного питания. Регистрация товарного знака со словесными элементами «БЛИННЫЙ» и «ТЕРЕМОК» на имя лица, не имеющего отношения к вышеуказанной сети заведений общественного питания, способна ввести потребителя в заблуждение;

- согласно сведениям из Федеральной налоговой службы, право на фирменное наименование у АО «Теремок-Инвест» возникло 23.12.2003, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Генеральным директором и учредителем АО «Теремок-Инвест» является правообладатель противопоставленных товарных знаков;

- основным индивидуализирующим элементом фирменного наименования является именно элемент «Теремок», поскольку элемент АО является указанием на организационно-правовую форму. В свою очередь элемент «Инвест» указывает на характер деятельности лица, то есть является слабым элементом;

- согласно сведениям из Федеральной налоговой службы, основным видом деятельности АО «Теремок-Инвест» является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547582 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- 1) Сведения из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству № 547582;
- 2) Сведения из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству РФ № 196001;
- 3) Сведения из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству РФ № 315722;
- 4) Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015г.;
- 5) Распечатка с сайта "teremok.ru" из раздела "Пресса о нас";
- 6) Газета Ведомости от 06.12.2013;
- 7) Журнал «Деловой Петербург» от 15.12.2011;
- 8) Раскадровка рекламного ролика;
- 9) Распечатка поисковой системы;
- 10) Сведения системы whois;
- 11) Исследование «Посещение ресторанов быстрого питания среди Москвичей»;
- 12) Выдержка из аналитического обзора «Российский сетевой рынок общественного питания», подготовленного "РБК Research";
- 13) Выдержка из аналитического обзора «Российский сетевой рынок общественного питания», подготовленного "РБК Research";
- 14) Сведения из ЕГРЮЛ об АО «Теремок-Инвест»;
- 15) Сведения из ЕГРИП об ИП Гончаров М.П.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения, поступившего 13.09.2019, убедительными в части.

С учетом даты (27.01.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №547582 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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.

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.

Смысловое сходство определяют 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, перечисленные в пункте 14.4.2.2. Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №547582 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата красного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «БЛИННЫЙ ТЕРЕМОК», выполненные заглавными буквами русского алфавита желтого цвета. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения смайлика желтого цвета в зеленой кепке. Товарный знак охраняется в красном, желтом, зеленом, белом, бежевом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №196001 представляет собой словесное обозначение «ТЕРЕМОК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку с приоритетом от 15.01.1999 предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №315722 представляет собой словесное обозначение «ТЕРЕМОК», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку с приоритетом от 20.05.2005 предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 43 классов МКТУ.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегия исходила из того, что 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.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании следующего.

Оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «ТЕРЕМОК», который является фонетически и семантически тождественным противопоставленным товарным знакам [1-2]. Словесный элемент «ТЕРЕМОК» оспариваемого товарного знака выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке, поскольку в словосочетании «БЛИННЫЙ ТЕРЕМОК» имя существительное «ТЕРЕМОК» является главным словом, а прилагательное «БЛИННЫЙ» зависимым словом по отношению к существительному. Кроме того, прилагательное «БЛИННЫЙ» является слабым элементом в оспариваемом товарном знаке, поскольку вызывает представление об ассортименте продукции, реализуемой посредством оказания услуг 43 класса МКТУ, связанных с общественным питанием.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «ТЕРЕМОК» оспариваемого товарного знака со словесными товарными знаками [1-2], приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют тождественные словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Сравнение перечней МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Часть услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», является однородной услугам 42 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака [1]: «обслуживание в барах; буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны; рестораны самообслуживания», и услугам 43 класса

МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака [2]: «услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», поскольку сравниваемые услуги относятся к одному роду услуг – «обеспечение едой», имеют одно назначение и круг потребителей.

Часть услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак: «прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» также является однородной услугам 42 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака [1]: «обслуживание в барах; буфеты; закусовые; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны; рестораны самообслуживания», и услугам 43 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака [2]: «услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», поскольку указанные услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются вспомогательными услугами, необходимыми для оказания услуг по обеспечению едой.

Часть услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат палаток; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» не является однородной услугам 42 и 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку перечисленные услуги относятся к услугам по обеспечению временного пребывания и к услугам по прокату предметов, необходимых для проживания, в связи с чем коллегией сделан вывод о том, что указанные услуги относятся к другим родовым понятиям, направлены на удовлетворение других потребностей потребителей, поскольку имеют иное назначение.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении части услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными услугам 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] и в отношении указанных услуг не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на основании требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарному знаку по свидетельству №547582 фирменное наименование - АО «Теремок-Инвест», право на которое в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [14] возникло 23.12.2003, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в подаче возражения и оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №547582 на основании требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, поскольку фирменное наименование АО «Теремок-Инвест» и оспариваемый товарный знак содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ТЕРЕМОК».

Вместе с тем, в рамках оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547582 лицом, подавшим возражение, не предоставлены документы, отражающие ведение хозяйственной деятельности АО «Теремок-Инвест». Из совокупности представленных к возражению документов не доказано, что в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при оказании комплекса услуг по обеспечению временного пребывания, услуг по обеспечению едой и вспомогательных с ними услуг.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №547582 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку он не несет в себе информации относительно лица, оказывающего услуги.

Лицом, подавшим возражение, были предоставлены выдержки из независимого Аналитического обзора «Российский рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2014» [12] и из независимого Аналитического обзора «Российский сетевой рынок общественного питания 2014» [13], проведенных маркетинговым агентством «РосБизнесКонсалтинг» с февраля по июнь 2014 года среди 4489 респондентов по всей России, сеть «ТЕРЕМОК» является одной из наиболее распространенных и узнаваемых сетей, представляющих услуги общественного питания. Как следует из Аналитического обзора «Российский рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2014» [12], в 2014 году ТЕРЕМОК вошёл в десятку самых известных крупнейших сетей ресторанов России, заняв восьмое место.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не предоставлено документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547582 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №547582 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат**

**передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».**