

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. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела поступившее 14.07.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Петрушка", г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 682956, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017742865 с приоритетом от 16.10.2017 зарегистрирован 19.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 682956 на имя ООО «Национальная Резервная Корпорация», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 16.10.2027.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



, выполненное в цветовом сочетании: «белый, бирюзовый, желтый, оранжевый, светло-розовый, светло-сиреневый, темно-синий близкий к холодному черному». Неохраняемые элементы товарного знака: цифра "2017" и все слова, кроме слова "Petrushka".

В поступившем 14.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 682956 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 14.07.2021, а также последующих дополнений к нему, сводятся к следующему:


- товарный знак по свидетельству № 682956 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Петрушка», права на которое возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- исключительное право на фирменное наименование у ООО «Петрушка» возникло 21 июня 2012 г., что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;
- словесный элемент «PETRUSHKA» является доминирующим в товарном знаке, что обусловлено его словесным характером, центральным положением в общей композиции обозначения;
- охраняемый словесный элемент «PETRUSHKA» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, по звуковому (фонетическому) и семантическому признакам. Элемент «PETRUSHKA» представляет собой транслитерацию слова «Петрушка» буквами латинского алфавита;
- слово «PETRUSHKA» не имеет семантического значения ни в одном распространённом языке, использующем буквы латинского алфавита, что позволяет констатировать восприятие данного слова российским потребителем как транслитерацию русского слова «петрушка». То есть смысловое восприятие данного элемента определяется семантикой слова «петрушка», что свидетельствует о сходстве обозначений по семантическому критерию сходства;

- за счет же доминирующих словесных элементов у потребителя может возникнуть ассоциативная связь между спорным товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и представление о принадлежности всех ресторанов одному и тому же хозяйствующему лицу;
- основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10);
- закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, бары представляют собой различные виды предприятий общественного питания, которые оказывают услуги посредством производства кулинарной продукции, её реализации и организации питания различных групп населения. Услуги оспариваемого товарного знака однородны с основным видом деятельности лица, подавшего возражение, в силу их принадлежности к одному роду/виду;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, было зарегистрировано 21 июня 2012 года и с самого начала активно им использовалось на протяжении всего этого времени в отношении деятельности ресторанов (в настоящее время – трех ресторанов). Первый ресторан был открыт в 2012 году по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/Красноармейская, д. 46/32. Впоследствии были открыты рестораны по следующим адресам: г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268;
- для обеспечения функционирования деятельности кафе лицом, подавшим возражение, были заключены в период с 2012 по 2017 годы договоры на поставку продовольственных продуктов с такими компаниями, как ЗАО фирма «Агрокомплекс», АгроСоюзКубани, ООО «Альянс Юг», ООО фирма «Калория», Краснодарский продуктовый Дом, ООО «Кубань Пром», ООО «МАРР РУССИЯ», а также на поставку непродовольственных товаров с ООО «МаркИнг», ООО «Мистерия» и т.д.;
- для оформления помещения ресторанов и продвижения услуг ООО «Петрушка» заключались договоры на установку информационного стенда (ИП Балашенко И.В.), его ремонт (ИП Сагидуллин Д.С.), печать меню, этикеток, листовок, макетов баннеров и т.д.;

- одному из учредителей лица, подавшего возражение, принадлежат права администратора доменного имени petrushka-restoran.ru. В названии доменного имени фигурирует слово «petrushka», являющееся транслитерацией фирменного наименования;
- приведенные фактические данные из сети «Интернет» (в том числе, из сетей «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», отзывы на сайтах «TripAdvisor», «Яндекс» и «Zoon») отражают фактическую деятельность лица, подавшего возражение, с 2013 года;
- лицо, подавшее возражение, также усматривает неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 682956 в связи с его сходством до степени смешения с коммерческим обозначением «PetrushkA», права на которое у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета спорного товарного знака, принадлежали ему на 16.10.2017 г. и продолжают сохраняться до момента подачи возражения;
- коммерческое обозначение «PetrushkA» обладает достаточными различительными признаками. Слово «PetrushkA» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «петрушка», которое обладает несколькими значениями (растение или персонаж), то есть является полисемичным и фантазийным применительно к ресторанной деятельности;
- коммерческое обозначение «PetrushkA» является известным на территории Краснодарского края в силу длительного времени функционирования одноименных ресторанов;
- об известности сети ресторанов свидетельствуют ранее описанные документы, иллюстрирующие хозяйственную деятельность лица, подавшего возражение, с 2012 года под коммерческим обозначением, а также число подписчиков аккаунтов ресторана в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»;
- сеть ресторанов «PetrushkA» как имущественные комплексы находятся во владении и пользовании лица, подавшего возражение. Это подтверждается соответствующими документами аренды нежилых помещений. Фото оформления вывески ресторанов содержится в сети «Интернет»;

- датой возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «Petrushka» является дата открытия первого ресторана в 2012 году, то есть использование осуществлялось до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в качестве доказательств использования коммерческого обозначения как до даты подачи заявки на спорный товарный знак, так и после представляются распечатки с сайта <https://web.archive.org>. Обзор информации данных распечаток иллюстрирует использование коммерческого обозначения на следующие даты: 12.02.2016, 02.08.2017, 14.12.2017, 19.09.2018, 21.12.2019, 02.12.2020;
- коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, тождественно словесной части оспариваемого товарного знака. Наличие в словесных обозначениях некоторых отличий (шрифт, жирность букв и их размер) не создает иного впечатления от их восприятия;
- вывески на ресторанах и внутреннее оформление ресторанов не менялись с момента их открытия до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;
- с лета 2019 года ООО «Петрушка» несколько изменило дизайн оформления



- ресторанов, начав использовать логотип . Однако словесный элемент «PETRUSHKA» остался неизменным. По сути, именно элемент «PETRUSHKA» составляет основу коммерческого обозначения лица, подавшего возражение. В силу данного обстоятельства изменения в графике носят несущественный характер и не приводят к утере прав на коммерческое обозначение;
- коммерческое обозначение «PETRUSHKA» непрерывно используется лицом, подавшим возражение, с 2012 года до настоящего времени для индивидуализации принадлежащих ему ресторанов как имущественных комплексов, а также для маркировки производимых товаров;
 - расчеты и кассовые операции при ведении своей деятельности оно осуществляет через свой расчетный счет, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит»;
 - обстоятельства возникновения и использования прав на коммерческое обозначение создают угрозу смешения услуг правообладателя и лица, подавшего возражение, и

могут вводить в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги общественного питания;

- заинтересованность ООО «Петрушка» в подаче настоящего возражения обусловлена принадлежностью ему сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования и коммерческого обозначения, исключительные права на которые возникли ранее даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак. Лицом, подавшим возражение, 24 мая 2018 года была подана заявка на регистрацию товарного знака № 2018721281. Решением Роспатента от 22.02.2019 г. было отказано в предоставлении правовой охраны товарному знаку как сходному до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- в возражении приведена судебная практика, выдержки из законодательства;
- правообладателем не были представлены документы об осуществлении им хозяйственной деятельности под оспариваемым обозначением, что ставит под сомнение их правовой интерес в сохранении оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 682956 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения из Открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о товарном знаке по свидетельству № 682956 – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Петрушка» – [2];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Петрушка» – [3];
- свидетельство о постановке ООО «Петрушка» на учет в налоговом органе – [4];
- уведомление службы по статистике – [5];
- сведения из сети Интернет о видах предприятий Общепита – [6];
- договор аренды нежилого помещения № 1-0040 от 23.07.2012 с приложениями – [7];
- копии платежных поручений по Договорам аренды – [8];

- договор аренды нежилого помещения № 1 от 01.07.2014 г. – [9];
- договор аренды нежилого помещения № 1 от 01.05.2016 г. – [10];
- договор аренды нежилого помещения № 1 от 02.04.2017 г. – [11];
- договор с ЗАО фирма «Агрокомплекс» – [12];
- договор с «АгроСоюзКубани» – [13];
- договор с ООО «Альянс Юг» – [14];
- договор с ООО фирма «Калория» – [15];
- договор с Краснодарским продуктовым Домом – [16];
- договор с ООО «Кубань Пром» – [17];
- договор с ООО «МАРР РУССИЯ» – [18];
- договор с ООО «МДМ» – [19];
- договор с ООО «Меридиан» – [20];
- договор с ООО «Виктор Трейд» – [21];
- договор с ООО «Дом кафе» – [22];
- договор с ООО «Домино» – [23];
- договор с Законом Мостовский – [24];
- договор с ИП Бескровным И.В. – [25];
- договор с ИП Володьковым В.В. – [26];
- договор с ИП Лапшиным С.В. – [27];
- договор с ООО «МаркИнг» – [28];
- договор с ООО «Мистерия» – [29];
- договор с ООО «Сервис-Юг» – [23];
- договоры, акты, счета на изготовление рекламной продукции – [24];
- свидетельство о регистрации доменного имени – [25];
- договор с ООО «АИМ Юг-Медиа» – [26];
- скрины страниц из социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) – [27];
- распечатки страниц сайтов www.tripadvisor.ru, www.krasnodarzoon.ru, www.yandex.ru/maps, www.webarchive.ru – [28];
- копия уведомления на постановку на учет в налоговом органе – [29];
- сведения о ранее поданных заявках № 2018721281, № 2013728727 – [30];
- копии трудовых книжек работников ООО «Петрушка» – [31];

- копия бухгалтерской отчетности ООО «Петрушка» за период 2012 – 2020 гг. – [32];
- банковские выписки ООО «Петрушка» за период 2012 – 2021 гг. – [33];
- сведения о направлении документов [31-33] правообладателю – [34].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 14.07.2021 возражением, письменный отзыв по его мотивам не представил, однако, устно прокомментировал доводы возражения:

- представленные доказательства являются косвенными и не подтверждают позицию лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства;
- сам факт регистрации лица, подавшего возражение, в ЕГРЮЛ не свидетельствует о том, что фактическая деятельность осуществлялась;
- в материалах возражения нет подтверждения размещения фотографий в отношении коммерческого обозначения;
- степень известности коммерческого обозначения не подтверждена.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области оказания услуг общественного питания, которые соотносятся с услугами 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Петрушка». Также лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности обозначение «PETRUSHKA», претендующее на статус коммерческого. Также лицом, подавшим возражение, ранее были поданы в ведомство заявки № 2018721281, № 2013728727 [30] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам общественного питания. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении услуг 43 класса МКТУ, что правообладателем не отрицалось.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о дате и месте проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения, на

заседании отсутствовал. Неявка стороны спора не является препятствием для проведения заседания (пункт 41 Правил ППС).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.10.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 682956, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 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 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.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

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 42 Правил 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.

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).



Оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «PETRUSHKA» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» в цветовом сочетании: «белый, бирюзовый, желтый, оранжевый, светло-розовый, светло-сиреневый, темно-синий близкий к холодному черному». Неохраняемые элементы товарного знака: цифра "2017" и все слова, кроме слова «Petrushka».

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ведет деятельность в области предоставления услуг общественного питания под фирменным наименованием, содержащего элемент «Петрушка» и использует коммерческое обозначение, включающее элемент «Petrushka». Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака способна привести к введению в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно документам [2-4] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 21.06.2012, т.е. ранее даты приоритета (16.10.2017) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Петрушка», фонетически тождественно словесному элементу «Petrushka» оспариваемого товарного знака, который занимает наиболее значимую позицию в знаке. Элемент «Petrushka» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Петрушка». Изобразительный элемент в виде комического героя в остроконечном колпаке с украшением усиливает смысловое восприятие оспариваемого товарного знака в качестве потешника, шутовского персонажа, которого зовут Петрушкой. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых словесных элементов «Petrushka» / «Петрушка».

В выписке из ЕГРЮЛ [2] приведены сведения об основном виде деятельности: «56.10 - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Согласно материалам Википедии [6] «предприятие общественного питания – общее название организации, которая оказывает услуги общественного питания посредством: производства кулинарной продукции, ее реализации и организации питания различных групп населения». Среди типов предприятий в источнике [6] отмечены: бары, буфеты, закусочные, кафе, кофейни, предприятия быстрого обслуживания, рестораны, столовые и т.д.

Согласно договорам аренды [7-11] лицо, подавшее возражение, с 2012 года приняло во временное пользование нежилые помещения по адресам: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/Красноармейская, д. 46/32, г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268. В предмете договоров оговорено, что помещение сдается исключительно для организации и функционирования ресторана самообслуживания «Петрушка», а также в складских и административных целях, связанных с такой деятельностью.

В соответствии с договорами [12-23] лицу, подавшему возражение, были поставлены продовольственные товары от имени: ЗАО фирма «Агрокомплекс», «АгроСоюзКубани», ООО «Альянс Юг», ООО фирма «Калория», Краснодарского продуктового Дома, ООО «Кубань Пром», ООО «МАРР РУССИЯ», ООО «МДМ», ООО «Меридиан», ООО «Виктор Трейд», ООО «Дом кафе», ООО «Домино», Завода «Мостовский», ИП Бескровного И.В., ИП Володькова В.В., ИП Лапшина

С.В., ООО «Сервис-Юг», а также оставлены непродуктивные товары от ООО «МаркИнг», ООО «Мистерия».

В материалах [24,25] представлена оплата за рекламную продукцию (буклеты, вывески, листовки, дизайн банера, световой короб, информационный стенд и т.д.), а также документы в отношении поддержки и продвижения сайта «petrushka-restoran.ru». В Интернет-материалах и Интернет-отзывах потребителей [27,28] присутствует информация о деятельности ресторанов «Petrushka» в г. Краснодар, датированная, в том числе, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказываемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, услуги в области общественного питания являются однородными всем услугам 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Сравнимые услуги 43 класса МКТУ относятся к услугам в области общественного питания, имеют общее назначение (для питания в общественных местах), круг потребителей (посетители кафе, ресторанов, предприятий общепита), встречаются в одном сегменте рынка, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

Кроме того, представленные трудовые книжки сотрудников, бухгалтерские документы и выписки по расчетному счету организации [31-33] в дополнение к вышесказанному свидетельствуют о факте ведения хозяйственной деятельности в области общественного питания с использованием фирменного наименования лица, подавшего возражение, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, используемое в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, является доказанным.

В части доводов лица, подавшего возражение, в отношении исключительных прав на используемое им в гражданском обороте коммерческого обозначения «Petrushka», коллегия отмечает следующее.

Анализируемое обозначение включают в свой состав словесный элемент «PetrushkA». Оспариваемый товарный знак также содержит словесный элемент «PETRUSHKA», фонетически тождественный элементу «PetrushkA» используемого лицом, подавшим возражение, обозначения.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Как было указано выше, в договорах аренды [7-11] оговорено, что помещение сдается исключительно для организации и функционирования ресторана самообслуживания «Петрушка». Действительно, в представленных документах [7-11, 25-28] присутствует как вышеуказанное словесное обозначение «PetrushkA», так и

комбинированные обозначения: , в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, само по себе использование обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Как было указано выше, из материалов дела усматривается использование не одного, а многих обозначений, лицом, подавшим возражение, претендующих на статус

коммерческого обозначения, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса.

Кроме того, из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Так, договора в отношении разработки вывесок ресторанов в материалы дела не представлено. Данных платежного документа недостаточно для вывода о том, когда именно вывески были монтированы и с какой конкретно даты были доступны и известны потребителям. Кроме того, данных сети Интернет, включая страницы социальных сетей и отзывов без фактических данных недостаточно для вывода о том, что обозначение «PetrushkA» было известно потребителям в качестве коммерческого. Каких-либо сведений о том, где конкретно распространялись листовки, когда именно устанавливались световой короб, декоративная стена, буклеты, рекламные постеры и вывески и т.п., в деле не имеется.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем

опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающего, не несёт.

Как было установлено выше, лицом, подавшим возражение, осуществляется ведение хозяйственной деятельности в области оказания услуг общественного питания с использованием обозначения, включающего элемент «Petrushka».

Однако, из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих услуг с лицом, подавшим возражение. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, предоставляющем услуги 43 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 682956 недействительным полностью.