

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2024, поданное ООО «Гриль Мастер», г.Зеленоград, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973160, при этом установила следующее.




Оспариваемый словесный товарный знак «**GRILL MASTER** «СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРИЛЛИСТЕР»» по заявке №2022717237 с приоритетом от 21.03.2022 зарегистрирован 10.10.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №973160 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Арефьевой Арины Вячеславовны, 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8-й микрорайон, д. 22, кв. 97 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6, пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

ООО «Гриль Мастер» является заинтересованным лицом, поскольку использует в хозяйственной деятельности обозначение «грильмастер» в составе

фирменного наименования, а также товарного знака  по свидетельству №131781 в отношении услуг, однородных 43 классу МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

ООО «Гриль Мастер» обладает исключительным правом на фирменное наименование «Гриль Мастер» с 01.02.2003 года, что существенно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака - 21.03.2022.

В спорном товарном знаке использовано фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых используется фирменное наименование, являются однородными.

Фактическое использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования с 2003 года подтверждается скриншотами сайта <https://grillmaster.ru/> за период с 2003 года, зафиксированными с помощью сервиса Web Archive, выпиской из сервиса Whois, подтверждающей принадлежность доменного имени лицу, подавшему возражение.

Кроме того, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «GRILLMASTER» №131781, зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с более ранней датой приоритета - 23.03.1994.

Услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение, относятся к одному роду (виду) услуг - услугам общественного питания, имеют единое назначение, так как направлены на удовлетворение потребности в пище и (или) досуге, условия оказания услуг (наличие специально оборудованного помещения либо с помощью Интернет-сайта, наличие лицензии, соблюдения особых санитарных стандартов), круг потребителей услуг, кроме того, сравниваемые услуги являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Вывод об однородности услуг 43 и 42 класса МКТУ подтверждается решением Роспатента от 11.09.2024 по заявке №2021764983, принятым по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ГРИЛЬМАСТЕР» от 27.07.2023, поданного ИП Арефьевой Ольгой Николаевной.

В связи с длительным и интенсивным использованием товарного знака лица, подавшего возражение, начиная с 1994 года в пределах обширных географических границ в России и за рубежом, товарный знак приобрел известность среди потребителей в отношении услуг общественного питания.

При этом за период с 2006 по 2019 годы, в том числе с учетом роялти по договорам коммерческой концессии, лицо, подавшее возражение, получило прибыль в размере 47 344 395,46 руб. согласно представленным налоговым декларациям за период с 2006 по 2019 годы, что подтверждает существенные объемы оказания услуг.

В период 2022-2023 гг. лицо, подавшее возражение, совместно с лицензиатом активно оказывало услуги по снабжению продовольственными товарами, что подтверждается оказанными услугами выездного кафе АО «Микрон», скриншотами сайта, скриншотами заявок потребителей на оказание услуг, а также отчетами ООО «Яндекс.Еда», ООО «Деливери Клуб».

Таким образом, у потребителя сформировалась ассоциативная связь между предоставляемыми услугами, товарным знаком лица, подавшего возражение, и лицом, оказывающим услуги.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 15.02.2023 по делу №А03-15928/2021 ИП Арефьеву В.Г. и ИП Арефьевой О.Н. запрещено использовать обозначение «Грильмастер» при оказании услуг общественного питания, а также взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак с доминирующим словесным элементом «Гриль Мастер».

ИП Арефьевой Ольгой Николаевной была предпринята попытка зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение «ГРИЛЬМАСТЕР», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и товарным знаком лица, подавшего возражение, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Недобросовестность правообладателя подтверждается тем, что на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель знал о деятельности лица, подавшего возражение, под обозначениями «грильмастер», «grillmaster».

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку подлежит признанию недействительным, так как вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973160 в отношении услуг 43 класса МКТУ: закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых, услуги кальянных.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, подтверждающая факт возникновения исключительного права на фирменное наименование,
2. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №973160,
3. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №131781,
4. Выписка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №261004,
5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2024 по делу № СИП-992/2023,
6. Решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.02.2023 по делу №А03-15928/2021,
7. Скриншот перевода слов «Grill Master», «grillmaster»,
8. Скриншоты сайта лица, подавшего возражение, подтверждающие факт использования товарного знака и фирменного наименования с 2003,
9. Выписка сервиса WhoIs в отношении доменного имени [https:// grillmaster.ru/](https://grillmaster.ru/),
10. Скриншот сообщения электронной почты от 09.02.2023 с заявкой АО «Микрон» на оказание услуг общественного питания,
11. Платежное поручение №2197 от 17.02.2023, подтверждающее внесение предоплаты АО «Микрон»,
12. Платежное поручение №3083 от 03.03.2023, подтверждающее оплату оказанных АО «Микрон» услуг выездного кафе,
13. Договор подряда №00031 от 19.02.2023 с ИП Лукиновой О.А. на изготовление баннера для оформления выездного кафе для АО «Микрон»,
14. Фотографии от 22.02.2023, подтверждающие фактическое оказание услуг для АО «Микрон»,
15. Договор поставки товара (услуг) № УТ-00000309 от 28.03.2023 между ООО «Философия» и ООО «Многопак», на основании которого ООО «Философия» приобрело оберточную бумагу и коробки с нанесением товарного знака,

16. Договор-счет № 00УТ-000300 от 28.03.2023 с ООО «Многопак», на основании которого ООО «Философия» приобрело оберточную бумагу и коробки с нанесением товарного знака,

17. Скриншоты сообщений электронной почты, в которых ООО «Философия» и исполнитель согласовывают дизайн оберточной бумаги и коробок с нанесением товарного знака,

18. Счет-фактура № УТ-370 от 28.04.2023, подтверждающий изготовление и поставку существенного объема оберточной бумаги и коробок с нанесением товарного знака,

19. Договор поставки товара (услуг) № SPB013848 от 26.04.2022 между ООО «Философия» и ООО «ТД «Маркет» на изготовление и поставку существенного объема оберточной бумаги и коробок с нанесением товарного знака,

20. Счет-договор № 1673 от 26.04.2022 между ООО «Философия» и ООО «ТД «Маркет» на изготовление и поставку существенного объема оберточной бумаги и коробок с нанесением товарного знака,

21. Счет-фактура № 2072 от 15.06.2022, на основании которого ООО «ТД «Маркет» передало оберточную бумагу и коробки с нанесением товарного знака,

22. Товарная накладная №507 от 20.09.2022, на основании которой ООО «Философия» были поставлены пакеты с нанесением товарного знака,

23. Скриншоты заказов готовой еды с сайта заявителя и чеки об оплате за период 2022 - 2023,

24. Отчеты ООО «Яндекс.Еда» за 2023,

25. Отчеты ООО «Деливери Клуб» за 2022,

26. Скриншоты сервиса Яндекс.Карты с отзывами потребителей о ресторане «grillmaster» за 2023,

27. Скриншоты сервиса Restaurant Guru от 11.10.2020 в отношении ресторана «grillmaster» в Куксхафене,

28. Скриншот сайта Biglion, подтверждающий размещение предложения к приобретению купона, предоставляющего право на получение скидки при приобретении еды в ресторане в г. Москва на 2014,

29. Скриншоты сайта foursquare, подтверждающий фактическое посещение ресторана «grillmaster» в г. Москва потребителями, а также фактическое предложение к приобретению продовольственных товаров (еды) на 03.11.2014.

30. Скриншоты записей сообщества «Ресторан Grillmaster», подтверждающие открытие ресторана в г. Томск, в социальной сети Вконтакте с нанесением товарного знака.

31. Распечатка статьи новостного портала VTomske от 16.07.2015 с информацией об акции на хот-доги 18.07.2015 с нанесением товарного знака (6358 прочтений статьи),

32. Распечатка статьи от 19.02.2016 новостного портала «Томский Обзор», содержащего информацию о закрытии ресторана «grillmaster» в декабре 2015,

33. Скриншоты аккаунта ресторана «grillmaster» в г. Томск в Instagram,

34. Скриншоты записей сообщества «Grillmaster Ноябрьск, Доставка!» (1 231 подписчика) за 2014-2018 в социальной сети Вконтакте с нанесением товарного знака,

35. Скриншоты фотографий меню в г. Ноябрьск за 2015 с нанесением товарного знака,

36. Скриншоты фотографий ресторана «Grillmaster» в г. Ноябрьск,

37. Скриншоты записей в социальной сети Instagram (507 подписчиков) в отношении ресторана «Grillmaster» в г. Ноябрьск,

38. Скриншоты сайта foursquare, подтверждающие фактическое посещение ресторана «grillmaster» потребителями, за период с 2013 по 2016,

39. Распечатка сайта Drive2.ru, в соответствии с которой в 2011 году потребитель посетил ресторан «grillmaster» в г. Орел,

40. Распечатка сайта foursquare с отзывами посетителей ресторана «grillmaster» в г. Орел, подтверждающая использование товарного знака на 2013 год,

41. Скриншоты сайта Otzovik, подтверждающие посещение потребителями ресторана «grillmaster» в г. Оренбург,

42. Скриншоты сообщества «Гриль Мастер» Вконтакте с фотографиями ресторана с вывеской в виде Товарного знака в г. Оренбург,

43. Скриншот сайта «Яндекс.Карты», содержащий фотографии ресторана «grillmasten» в Одессе за 2014-2020,
44. Скриншоты сайта Restaurant Guru, содержащий отзывы о ресторане «grillmasten» за 2016-2020 год в Одессе,
45. Скриншоты сайта Google.Карты, содержащие отзывы посетителей ресторана «grillmaster» в Одессе (498 отзывов) за период с 2016 года до 2020 года,
46. Скриншот видеозаписи, размещенной на платформе YouTube, подтверждающей фактическое осуществление деятельности ресторана «grillmaster» в Одессе,
47. Налоговые декларации заявителя за период с 2006 по 2019,
48. Договор о сотрудничестве при оказании услуг общественного питания под товарным знаком «грильмастер» от 07.02.2022 с ООО «Философия»,
49. Решение Арбитражного суда Тюменской области от 25.03.2015 по делу №А70-15268/2014,
50. Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2014 по делу № А40-159356/2014,
51. Распечатка новостной статьи портала «Коммерсантъ» от 15.03.2007, подтверждающей наличие ресторана «grillmaster» в Липецке,
52. Распечатка новостной статьи портала «Газета Звезда» от 08.09.2011, подтверждающей наличие ресторана «grillmaster» в Шексне,
53. Договор № 15-05/23 от 15.05.2023 с ИП Панкратовым П.А. на изготовление рекламной продукции (вывески, баннеры, рекламные стойки, наклейки, флаеры и т.д.) для Лицензиата,
54. Товарная накладная №402 от 25.10.2023, в соответствии с которой для лицензиата была поставлена вывеска «grillmaster»,
55. Скриншоты аккаунта заявителя в социальной сети Instagram,
56. Скриншоты аккаунта заявителя в социальной сети Вконтакте,
57. Скриншоты аккаунта заявителя в социальной сети Telegram,



58. Нотариальный протокол осмотра ресторана «Философия», в соответствии с которым зафиксировано предложение потребителям специального меню «Grillmaster»,

59. Фотографии ресторана лицензиата, в котором размещена вывеска «grillmaster», предлагается к приобретению еда из меню, на которое нанесен товарный знак «grillmaster»,

60. Договор поставки № 22052024/2 от 22.05.2024,

61. Договор аренды нежилого помещения № 03/2024 от 15.04.2024,

62. Решение Роспатента от 11.09.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения на Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 27.07.2023.

Правообладатель в корреспонденции от 12.12.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, при сравнительном анализе ошибочно называет товарный знак правообладателя «GrillMaster», однако как видно из описания и из самого обозначения, оно читается как «GrillMister»,

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения,

- ряд представленных документов относятся к периоду после даты приоритета товарного знака правообладателя (21.03.2022), ввиду чего не могут быть оценены как существенное доказательство,

- сервис WebArchive подтверждает факт размещения объекта на сайте на конкретную дату, но при этом, не подтверждается фактическое использование товарного знака в отношении конкретного класса МКТУ, ввиду чего скриншоты копий сайта «grillmaster.ru» с сервиса WebArchive не могут быть восприняты как существенные доказательства,

- у лицензиата не было права на использование ни фирменного наименования, ни товарного знака до 17.02.2023,

- предоставленные доказательства использования не подтверждают факта использования фирменного наименования до даты приоритета в отношении

однородных услуг, на дату приоритета товарного знака отсутствовало право на фирменное наименование,

- лицом, подавшим возражение, не доказывается ассоциативная связь между услугой, маркированным обозначением, и его производителем ввиду следующего: оказание услуг общественного питания в Германии не доказывает ассоциативную связь между услугой и его производителем на территории России, не доказано использование товарного знака в «обширных» географических границах России на текущий момент,

- решение АС Алтайского края от 15.02.20239 правообладатель исполняет и зарегистрировал товарный знак под обозначением «GRILLMISTER», а не «GRILLMASTER».

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №973160.

К отзыву приложены следующие материалы:

63. Скриншот перевода неохраняемого элемента обозначения товарного знака лица, подавшего возражение,

64. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Сент-маркс» от 05.12.2024.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, 23.01.2025 представило следующие доводы:

- указанные правообладателем несущественные отличия оспариваемого товарного знака не влияют на его общее восприятие как сходного до степени смешения со средствами индивидуализации лица, подавшего возражение, поскольку оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение,

- вопреки доводам правообладателя, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с произвольной частью фирменного наименования и товарным знаком лица, подавшего возражение, несмотря на отдельные отличия,

- вопреки доводу правообладателя фактическое использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования исчисляется с 2003 года,

представленных материалов достаточно для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной в связи с несоответствием пункту 8 статьи 1483 Кодекса,

- представленные в материалы дела фотографии и скриншоты подтверждают использование товарного знака лица, подавшего возражение, так как на них зафиксировано размещение товарного знака лица, подавшего возражение, в ходе оказания услуг общественного питания, в предложениях об их оказании, в доменном имени сайта <https://grillmaster.ru/>,

- досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №261004 не влияет на вывод о том, что у потребителей возникла и сохраняется ассоциативная связь между предоставляемыми услугами,

- указанные правообладателем доказательства (после даты приоритета товарного знака) были представлены исключительно для подтверждения довода о заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны,

- скриншоты сайта <https://grillmaster.ru> являются относимым доказательством, подтверждают фактическое осуществление деятельности по оказанию услуг,

- ООО «Философия» и лицо, подавшее возражение, до заключения лицензионного договора имели корпоративную связь, будучи группой лиц, что является достаточным для установления факта использования ООО «Философия» товарного знака лица, подавшего возражение, под его контролем до заключения лицензионного договора.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

В дополнение к возражению были представлены следующие документы:

65. Выписка из системы КонтурФокус в отношении ООО «Философия».

С учетом даты (21.03.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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

В соответствии с 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Исходя из имеющихся в деле доводов ООО «Гриль Мастер» обладает исключительным правом на товарный знак  «Das individuelle Schnellrestaurant mit den drei Sternen» по свидетельству №131781, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, ООО «Гриль Мастер» полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.


Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Гриль Мастер» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973160.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №973160 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.





Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №973160 (приоритет 21.03.2022) является комбинированным, включает словесные элементы «GRILL MISTER», «СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ», выполненные буквами латинского и кириллического алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы в виде буквы «I», выполненной в виде стилизованного изображения зажигалки и пламени, а также изображений пиццы, роллов, лапши, расположенных в круге. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставляемый товарный знак «» по свидетельству №131781 (с приоритетом от 23.03.1994) является комбинированным, включает словесные элементы «GRILLMASTER», «Das individuelle Schnellrestaurant mit den drei Sternen», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде трех звезд и изображения вилки и ножа, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



В оспариваемом «» и противопоставляемом «» товарных знаках основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «GRILL MISTER» и «GRILLMASTER», кроме того, в силу шрифтового исполнения и графического расположения именно на данных элементах акцентируется внимание при восприятии знаков. Словесные элементы «СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ», «Das individuelle Schnellrestaurant mit den drei Sternen» указаны в знаках в качестве неохраняемых элементов.

С точки зрения фонетического критерия сходства сопоставляемые словесные элементы «GRILL MISTER» и «GRILLMASTER» являются сходными, поскольку наличие десяти фонетически тождественных звуков (G, R, I, L, L, M, S, T, E, R / G,

R, I, L, L, M, S, T, E, R) является определяющим при звуковом восприятии сопоставляемых товарных знаков. Сравнимые знаки при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь, по сути, лишь одной буквой (I / A), что не приводит к отсутствию ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом, поскольку начальная и конечная часть оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, формирующая основное зрительное восприятие знаков, полностью совпадает.

Таким образом, сопоставляемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов.

Значение словесного элемента «GRILL MISTER» оспариваемого товарного знака можно определить как «grill» - гриль, <https://translate.academic.ru/grill/en/ru/>, «mister» - мистер, господин, <https://translate.academic.ru/mister/en/ru/> .

Словесный элемент «GRILLMASTER» противопоставляемого товарного знака имеет следующее значение: «grill» - гриль, <https://translate.academic.ru/grill/en/ru/>, «master» - хозяин, владелец, <https://translate.academic.ru/master/en/ru/>, при этом исполнение обозначения единым шрифтом в слитном написании не затрудняет восприятие словесных элементов «GRILL», «MASTER», которые отчетливо прочитываются как при звуковом, так и при визуальном восприятии.

Ввиду присутствия в оспариваемом и противопоставляемом товарных знаках тождественного словесного элемента «GRILL» («grill» - гриль), а также наличия словесных элементов «MISTER» и «MASTER» (господин/хозяин), близких по значению, при восприятии сопоставляемых товарных знаков могут возникать схожие смысловые ассоциации, связанные со значением данных слов, что не исключает, в том числе, семантического сходства.

Наличие в оспариваемом и противопоставляемом товарном знаке словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, сближает сопоставляемые товарные знаки, в том числе, и по графическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, оспариваемый товарный знак и противопоставляемый товарный



знак ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №973160 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых, услуги кальянных».

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: *«буфеты, закусовые, рестораны-самообслуживания, снабжение продовольственными товарами»*.

Сравнительный анализ перечней 42, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака показал, что сопоставляемые услуги содержат идентичные позиции «закусочные, рестораны самообслуживания», ввиду чего признаются однородными.

Такие услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых, услуги кальянных» являются в высокой степени однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, так как представляют собой

услуги одной и той же родовой группы (услуги предприятий общественного питания), имеют один круг потребителей, назначение, каналы реализации.

Установив сходство оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака, а также однородность сопоставляемых услуг 42 и 43 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №973160 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №131781 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, а именно: «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вэшюк; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых, услуги кальянных».

При этом у коллегии отсутствуют основания для признания однородными услуг 43 класса МКТУ *«услуги баз отдыха [предоставление жилья]»* по отношению к услугам 42 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, поскольку сравниваемые виды услуг имеют различную направленность – обеспечение едой, напитками, с одной стороны, и предоставление помещений для временного проживания - с другой, то есть имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

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 части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения 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 товаров (услуг), однородных товарам (услугам), указанным в перечне оспариваемой регистрации.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть, для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (Приложение 1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесные элементы «ГРИЛЬ МАСТЕР», с 01.02.2003 года.

Факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.03.2022).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что, собственно, наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает словесный элемент «ГРИЛЬ МАСТЕР» (транслитерация «GRILL MASTER»), который является фонетически сходным со словесным элементом «GRILL MISTER» оспариваемого товарного знака.

При этом словарное значение в оспариваемом товарном знаке словесных элементов «GRILL», «MISTER» («grill» - гриль, «mister» - господин) не исключает, в том числе, семантического сходства сравниваемых средств индивидуализации («GRILL» / «ГРИЛЬ» (GRILL) - гриль, «MISTER» и «МАСТЕР» (MASTER) – господин / хозяин, ввиду близких смысловых значений.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» и соотнесения ее с услугами 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №973160 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ГРИЛЬ МАСТЕР» является деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (Приложение №1).

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела был представлен договор о сотрудничестве от 07.02.2022 (Приложение 48), заключенный между ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» и ООО «Философия», из которого следует, что ООО «Философия» обязуется осуществлять производство продукции, ее реализацию населению и оказание услуг общественного питания под товарным знаком «грильмастер», ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» обязуется оказывать всесторонние консультации с созданием, эксплуатацией и управлением общественного питания, ООО «Философия» обязуется выплатить ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» вознаграждение в размере и порядке, установленных договором.

В этой связи в материалы дела в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение, представлены договоры, заключенные, в том числе, ООО «Философия» с различными лицами (ТД «Маркет», ООО «МНОГОПАК») на оказание различного рода услуг (Приложение 13, 15-22, 24, 53-54). Вместе с тем данные договоры не свидетельствуют об использовании фирменного наименования «ГРИЛЬ МАСТЕР» лицом, подавшим возражение, - ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР», поскольку представленные договоры заключены от имени

ООО «Философия», что не может являться подтверждением использования фирменного наименования ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, кроме того, указанные документы выходят за рамки исследуемого периода.

Следует отметить, что представленные в Приложении 10-12, 14, 23, 25, 26, 60-61 материалы, в том числе, договоры, платежные поручения, чеки и т.д. также относятся к периоду более позднему, чем дата приоритета спорного товарного знака (21.03.2022), в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и далее не могут быть учтены.

В качестве доказательства использования фирменного наименования как на русском, так и на английском языке, лицом, подавшим возражение, приводятся скриншоты сайта <https://grillmaster.ru> с 2003 года, выписка с сервиса Whois, подтверждающей принадлежность доменного имени лицу, подавшему возражение, с 26.09.2002 (Приложение 8, 9).

Вместе с тем представленные документы не являются убедительным доказательством того, что ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» осуществляло деятельность под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг, однородных услугам оспариваемой регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №973160 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении прав на фирменное наименование ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» отсутствуют.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №973160 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в

том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что оказание услуг общественного питания под обозначением «GRILLMASTER» на рынке Российской Федерации было начато в 1994 году немецкой компанией. С 2003 года в результате уступки исключительного права на товарный знак правообладателем стало лицо, подавшее возражение, ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР».

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что в связи с длительным использованием в различных географических регионах страны товарный знак «GRILLMASTER» приобрел известность среди потребителей в отношении услуг общественного питания, ввиду чего оспариваемый товарный знак вызывает ассоциации с ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР». При этом отмечено, что лицо, подавшее возражение, в том числе, в лице лицензиатов и прежних правообладателей, использует товарный знак «GRILLMASTER» с 1994 года на многих территориях Российской Федерации. В этой связи лицом, подавшим возражение, представлены налоговые декларации, демонстрирующие доход и налоговые отчисления за период с 2006 по 2019 год по договорам коммерческой концессии.

Коллегия отмечает, что представленные в материалы дела фотографии, скриншоты с сайта <https://grillmaster.ru>, а также скриншоты из сети Интернет (Otzovik, Biglion, foursquare и т.д.), новостные страницы, страницы социальных сетей, меню ресторана с размещением обозначения «GRILLMASTER» или упоминании обозначения «GRILLMASTER» демонстрируют присутствие услуг под

обозначением «GRILLMASTER» на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако данная информация носит в большей степени информационный характер и не может быть положена в основу для вывода о широкой узнаваемости ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» в качестве лица, оказывающего услуги, в области общественного питания.

Материалы возражения, представленные в Приложении 10-26, 53, 54, 60, 61, выходят за рамки исследуемого периода.

Вместе с тем факт осуществления деятельности в отсутствие внешних исследований, определяющих ассоциативные связи потребителей с лицом, оказывающим услуги, как источника происхождения оспариваемых услуг, а также определяющих долю рынка (с учетом сводных документов, показывающих территорию охвата, объемы продаж) и оценку этих объемов относительно данной ниши рынка, не представлены с материалами возражения.

В отсутствие указанных исследований коллегия не может оценить представленные документы о присутствии на российском рынке услуг лица, подавшего возражение, как достаточные для иллюстрации возникновения ассоциативной связи у потребителей оспариваемого товарного знака с ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР», а, соответственно, возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, представленной информации недостаточно для вывода о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с ООО «ГРИЛЬ МАСТЕР» как источника происхождения услуг 43 класса МКТУ.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания



оспариваемого товарного знака «**GRILL MASTER**» не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, имеют признаки недобросовестности, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено актами уполномоченных органов. В этой связи

необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973160 недействительным в отношении следующей части услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых, услуги кальянных».**