

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.03.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637836, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Винегрет кафе», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**РЕСТОМАРКЕТ**» по заявке №2016708394 с приоритетом от 18.03.2016 зарегистрирован 04.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №637836 в отношении товаров и услуг 25, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Васильчука Алексея Васильевича, 117588, Москва, Литовский б-р, 18, кв. 347 (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №637836 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что слово «РЕСТОМАРКЕТ» не является уникальным, фантазийным обозначением, так как вошло во всеобщее употребление, содержит описание сферы деятельности и услуг,

используется в качестве названия заведения, предоставляющего определенные услуги, (употребляется для наименования заведения, совмещающего свойства ресторана и магазина), т.е. является характеризующим понятием, указывает услуги определенного вида, что подтверждается Заключением комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования №139/21 от 03.03.2021, приложенным к материалам возражения.

Также в возражении указывается, что между лицом, подавшим возражение, осуществляющим деятельность в сфере услуг общественного питания, и правообладателем оспариваемого товарного знака существует судебный спор в Арбитражном суде г. Москвы, касающийся защиты исключительных прав на товарный знак «РЕСТОМАРКЕТ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №637836 недействительным полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2021, представитель лица, подавшего возражение, скорректировал основания для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №637836, ограничив их пунктом 1 (1), (3) статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №637836 надлежащим образом извещен о поступившем возражении по указанным в Госреестре адресам (адресу местонахождения правообладателя и адресу для переписки), имевшимся в распоряжении коллегии на дату принятия возражения к рассмотрению, путем направления уведомлений о принятии возражения к рассмотрению от 11.05.2021. Из указанных адресов был получен почтовый возврат. В этой связи возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2021, в отсутствие правообладателя или его представителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №637836 правовая база для оценки его охраноспособности включает

в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Оспариваемый товарный знак «**РЕСТОМАРКЕТ**» по свидетельству №637836 с приоритетом от 18.03.2016 является словесным, выполнен буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

25 класс МКТУ - *бриджи; брюки; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; козырьки [головные уборы]; куртки [одежда]; носки; пальто; парки; перчатки [одежда]; платья; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; свитера; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; шапки [головные уборы];*

41 класс МКТУ - *дискотеки; клубы-кафе ночные, организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных];*

43 класс МКТУ - *закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.*

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.

Согласно доводам возражения между ООО «Винегрет кафе» и ИП Васильчуком А.В. имеются спорные взаимоотношения, касающиеся использования в гражданском обороте обозначения «РЕСТОМАРКЕТ». Так, в Арбитражном суде г. Москвы рассматривается исковое заявление о защите исключительных прав на товарный знак «РЕСТОМАРКЕТ» по делу №А40-22849/21-5-163, ответчиком по которому является ООО «Винегрет кафе», использующее спорное обозначение в своей деятельности при оказании услуг. При этом Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Винегрет кафе» в подаче настоящего возражения.

Что касается рассмотрения доводов возражения по существу, то необходимо отметить следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №637836 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 (1), (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «РЕСТОМАРКЕТ» характеризует услуги, совмещающие деятельность ресторана и магазина, а также вошло во всеобщее употребление в качестве названия заведения, предоставляющего определенные услуги. При этом доводы возражения базируются исключительно на выводах, приведенных в Заключении комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования №139/21 от 03.03.2021 (далее - Заключение).

Анализ представленного Заключения показал, что оно проводилось двумя специалистами Автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» по заказу ООО «Винегрет кафе». Перед специалистами были поставлены следующие вопросы:

- является ли слово «РЕСТОМАРКЕТ» уникальным, фантазийным;
- содержит ли слово описание или характеристику товаров, услуг, сферы деятельности;
- вошло ли слово во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

При этом специалисты пришли к выводу, что слово «РЕСТОМАРКЕТ» не является уникальным, фантазийным. По их мнению, данное слово содержит описание сферы деятельности и услуг. Как казано в заключении, лексема «РЕСТОМАРКЕТ» недавно вошла в употребление, является неологизмом, характеризуется низкой частотностью, новизной и отсутствует в толковых словарях, т.е. пока не является общеупотребительным. Однако слово «РЕСТОМАРКЕТ», употребленное для наименования заведения, совмещающего свойства ресторана и магазина, является характеризующим понятием, т.е. изначально указывает на вид услуг и вид заведения. Данное слово не является индивидуализирующим обозначением (применительно к заведению данного вида). Слово «РЕСТОМАРКЕТ» в таком значении изначально предполагает его употребление для обозначения услуг определенного вида.

Для разрешения указанных вопросов специалистами были использованы различные словарно-справочные источники и электронные ресурсы.

Так, согласно представленному Заключению слово «РЕСТОМАРКЕТ» не зафиксировано в толковых словарях современного русского языка (поиск осуществлялся по словарям: Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб., 2014; Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. - М., 2000; Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Институт лингвистических исследований. - М., 1999; Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2006; Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Т.Н. Складчиковой. - М., 2006; Крысин Л.П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. - М., 2010). Употребление лексемы «РЕСТОМАРКЕТ» не зафиксировано в Национальном корпусе русского языка. Также данное слово отсутствует на таких Интернет-ресурсах, как Википедия и Викисловарь.

Вместе с тем, по мнению специалистов, подготовивших упомянутое Заключение, в слове «РЕСТОМАРКЕТ» используется опорное слово «МАРКЕТ», которое представляет собой связный корень, имеющийся в составе сложных заимствованных слов (супермаркет, гипермаркет, минимаркет и т.д.) и выражает значение «магазин» (см. «супермаркет» - большой (обычно продовольственный) магазин самообслуживания; универсам; «гипермаркет» - «большой магазин самообслуживания (обычно расположенный на окраине города, в котором продаются различные потребительские товары, Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб., 2014). Слово «МАРКЕТ» также используется и как отдельное слово в значении «магазин самообслуживания (обычно крупный, представительный, с большим выбором товаров)», см. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2014, однако, как указано в Заключении, такое употребление слова не является распространенным.

В качестве первого компонента слова «РЕСТОМАРКЕТ» используется усеченная основа существительного «ресторан» в значении «торговое заведение, где можно вкусно поесть и приятно провести время (иногда с музыкой, танцами и т.п.)» (см.

Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб., 2014), «предприятие общественного питания, где можно заказать дорогие кушанья, закуски, напитки, вина, а также помещение этого предприятия» (см. Словарь русского языка. - М., 1999. том. 3, стр. 710).

Как полагают специалисты, словообразовательное значение слова «РЕСТОМАРКЕТ» (то есть соединительное значение, объединяющее значения мотивирующих основ) может быть сформулировано следующим образом: «заведение, совмещающее в себе свойства магазина и ресторана: то есть заведение, где продаются товары и где одновременно можно заказать блюда и напитки, вкусно поесть и приятно провести время».

Ознакомившись с указанными выводами, коллегия находит их неубедительными по следующим причинам. Действительно, при анализе обозначения «РЕСТОМАРКЕТ» усматривается наличие в нем двух частей «РЕСТО» и «МАРКЕТ», при этом слово «маркет» является лексической единицей русского языка, что подтверждается сведениями из вышеупомянутых словарно-справочных источников. Что касается части «РЕСТО», то специалистами не приведено ни одного словарно-справочного источника информации, позволяющего сделать вывод, что слово «ресто» употребляется в лексике русского языка в контексте «ресторан». Данное мнение является частным мнением специалистов и не может быть принято во внимание в качестве доказательства по настоящему делу.

В этой связи, не располагая какими-либо объективными доказательствами, коллегия не находит оснований для вывода о том, что словесное обозначение «РЕСТОМАРКЕТ», само по себе отсутствующее в каких-либо словарно-справочных источниках информации в качестве лексической единицы русского языка, напрямую порождает в сознании потребителя представление об услуге определенного вида, связанной с ресторанной и торговой деятельностью, как это представлено в Заключении.

В представленном заключении также отмечается, что поиск контекстов употребления слова «РЕСТОМАРКЕТ» при помощи поисковой системы «Яндекс»,

показал, что данная лексема активно используется в сети Интернет (на 26.02.2021 поисковой системой обнаружено около 79 млн. результатов по запросу этого слова).

Среди выявленных контекстов употребления слова «рестомаркет» специалисты зафиксировали случаи использования данной лексемы в качестве имени собственного (с вариантами написания «Рестомаркет» и «Рестамакет»).

Так, в интернет-источнике <https://zoon.ru/msk/shops/restomarket/> Рестомаркет спорное обозначение используется в качестве наименования организации «Рестомаркет», осуществляющей продажу посуды, в интернет-источнике <https://streton.ru/cases/restamarket/> представлены сведения о компании «RestaMarket», связанной с изготовлением и поставками мебели от производителя для кафе и ресторанов, а сайт <https://ruscatalog.org/moskva/3261368-restomarket/> содержит информацию о компании «Рестомаркет», основными видами деятельности которой является продажа хозяйственных и бытовой химии, средства гигиены, одноразовой посуды и бытовой химии оптом.

Также следует указать, что при обращении к интернет-источникам информации специалистами были выявлены сведения об организациях, использующих в своей деятельности обозначение «рестомаркет» в качестве обозначения наименования предприятия общественного питания, оказывающего услуги ресторана и магазина, а именно, сеть рестомаркетов «ОбедБуфет» (интернет-источник <https://vc.ru/food/37978-ryat-it-vnedrenie-pozvolivshih-uvlichit-vyruchku-restomarketa> содержит статью от 18.03.2018 с упоминанием о первом заведении сети, открывшемся в 2015 году; интернет-источник https://restoranoff.ru/experts_article/xp/v-svobodnom-rezhime содержит статью от 02.08.2019 о концепции указанной сети; интернет-источник <https://prmira.ru/article/videt-cto-beresh-i-ekonomit-dengi-direktor-vinegret-bufet-ob-uspehe-restomarketov> содержит статью об указанной сети, датированную 22.09.2016), рестомаркет «Едим-летом», Москва (интернет-источник https://otzovik.com/reviews/restomarket_edim-letim_russia_moscow содержит отзывы посетителей об указанном заведении, самый ранний из которых датирован 24.03.2019), рестомаркет «Food-n-Wood», Воронеж (интернет-источник https://otzovik.com/reviews/restomarket_food-n-wood_russia_voronezh содержит отзывы

посетителей об указанном заведении, самый ранний из которых датирован 28.03.2018), ресторомакет «Мама рядом», Йошкар-Ола (интернет-источник https://otzovik.com/review_5934956.html содержит отзыв об указанном заведении, самый ранний из которых датирован 18.01.2018; интернет-источник <https://yocity12.com/special-projects/reklamnye-stati/restomarket-mama-ryadom-domashnyaya-eda-restorannoe-kachestvo/> содержит недатированную статью об указанном заведении с отсылками о его существовании на 2017 и 2018 годы), ресторомакет Food Point, Омск (интернет-источник <https://foodpoint.market/> содержит сведения об указанном заведении на 2020 год).

В отношении указанных интернет-источников информации, используемых в упомянутом Заключении, необходимо принять во внимание разъяснения, приведенные в Информационной справке, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети Интернет, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 №СП-23/24 (далее – Информационная справка).

Исходя из положений пункта из пункта 3.5.9 Информационной справки, в подтверждение известности потребителю какого-либо обозначения, возникновения у потребителей ассоциаций между товаром, маркированным этим обозначением, и производителем такого товара лицами, участвующими в деле, представляется в том числе и информация, размещенная на различных форумах, в социальных сетях. Однако размещение названной информации может быть инициировано любым лицом, в том числе и лицом, заинтересованным в результатах рассмотрения спора. В связи с этим при наличии возражений такие сведения признаются достоверными только в совокупности с иными доказательствами, подтверждающими указанный факт.

Все вышеупомянутые в Заключении интернет-источники свидетельствуют о том, что такое понятие как «ресторомакет» вошло в гражданский оборот позже даты

приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №637836. Упоминание слова «рестомаркет» в контексте предприятия общественного питания, сочетающего в себе ресторан и магазин, содержится только в интернет-источнике <https://vc.ru/food/37978-pyat-it-vnedrenie-pozvolivshih-uvelichit-vyruchku-restomarketa> со статьей от 18.03.2018, где фигурируют сведения о том, что первый рестомаркет сети «ОбедБуфет» открылся в 2015 году. Однако эта информация никакими фактическими сведениями не подтверждается.

Кроме того, упоминание лишь об одном предприятии, использующем обозначение «рестомаркет» в своей хозяйственной деятельности на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не свидетельствует о том, что потребитель воспринимал это обозначение в качестве общепринятого наименования предприятия, осуществляющего деятельность по оказанию услуг ресторанов и магазинов, на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Информация же других интернет-источников не соответствует как критерию относимости по отношению к дате приоритета оспариваемого товарного знака, так и критерию достоверности с учетом требований, приведенных в упомянутой выше Информационной справке.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказан довод о том, что обозначение «РЕСТОМАРКЕТ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака существовало в качестве обозначения предприятия определенного вида, имело описательный характер и воспринималось потребителем как характеристика услуг, связанных деятельностью в области предприятий общественного питания, т.е. с услугами 43 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства №637836 на оспариваемый товарный знак, а также с видом услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные».

Кроме того, необходимо упомянуть, что в представленном Заключении напрямую опровергается наличие у обозначения «РЕСТОМАРКЕТ» признаков, позволяющих признать его вошедшем во всеобщее употребление в качестве обозначения услуг определенного вида. Так, специалистами отмечается, что, по их мнению, «рестомаркет» не является индивидуализирующим обозначением применительно к заведению данного вида, и говорить о его переходе во всеобщее употребление некорректно.

Что касается иных услуг 41 классов МКТУ в области организации и проведения симпозиумов, мастер-классов, и дискотек, а также производства товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой предметы одежды, то в поступившем возражении не содержится аргументов в части неохраноспособности обозначения «РЕСТОМАРКЕТ» для этой части перечня оспариваемого товарного знака по свидетельству №637836.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №637836 требованиям пункта 1 (1), (3) статьи 1483 Кодекса является необоснованным, вследствие чего оно не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №637836.