

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 21.06.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО "Международная корпорация "Гранд Фуд", г. Калуга (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 717212, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016742352 с приоритетом от 10.11.2016 зарегистрирован 26.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 717212 на имя Маргаряна Вовы Эдиковича, 423740, Республика Татарстан, с. Чалманарат, ул. Школьная, 18 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 10.11.2026.

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

Таширский экспресс/
« Tashir express ».

В поступившем 21.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 717212 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, статье 10 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 21.06.2023, сводятся к следующему:



- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака (2) по свидетельству № 483741, приоритет от 18.05.2011 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2031 г.) для товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, являющихся однородными товарам 30, услугам 43 классов МКТУ оспариваемой регистрации (1);

- сопоставляемые товарные знаки (1) и (2) являются сходными до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, является частью промышленно-строительной группы, в состав которой входят порядка 200 компаний и предприятий, действующих в различных отраслях экономики, включая развитие собственных ресторанных сетей, одной из которых является сеть пиццерий под наименованием «Ташир пицца» (см. <https://tashir.ru/business-activities/restorany/>);

- бренд «Ташир Пицца» является одним из лидеров сегмента фаст-фуд в Российской Федерации, объединяет свыше 110 пиццерий в 95 торговых центрах в 44 городах;

- первая пиццерия под брендом «Ташир Пицца» была открыта в 1999 году в городе Калуге в торговом комплексе «Пассаж». По состоянию на апрель 2020 г. сеть объединяла 109 пиццерий, открытых в разных городах (Ростов-на-Дону, Самара, Самарская область, Московская область, Тула, Тульская область, Уфа, Тула, Рязань, Воронеж, Белгород, Астрахань, Курск, Кострома, Тверь, Пенза, Липецк, Тамбов, Смоленск и т.д.);

- для индивидуализации сети пиццерий использовались обозначения:  (1999-

2011 гг.),  (с 2011 года по настоящее время),  (с 2021 года по настоящее время);

- сеть «Ташир Пицца» в 2004 году включала более 30 пиццерий в 17 городах России, что послужило автоматизации деятельности предприятия в системе «1 С: Предприятие»;

- в 2010 г. был разработан брендбук «Ташир пицца». С 2011 г. лицо, подавшее возражение, стало использовать обновленное обозначение посредством размещения на пиццериях;
- масштаб известности бренда «Ташир пицца» среди потребителей в 2015 г. подтверждено исследованием «Российский рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2015 г.», издание № 6. В исследовании анализируются 40 ведущих сетевых фаст-фудов, а также приведены рейтинги сравнения и посещаемости крупнейших игроков рынка в динамике 2012-2015 гг. По результатам исследования выявлено 10-е место по сравнению с 77-ю ресторанами в рейтинге фаст-фудов в мае 2015 г. По уровню известности было занято 4-е место в рейтинге (% от опрошенных жителей городов 500 тыс.- 1 млн. чел.); 8-е место - в рейтинге (% от опрошенных жителей городов 100 тыс.- 500 тыс. чел.) и т.д.;
- в 2016-2017 гг. «РБК.research» также проводило исследования в части анализа 500 крупнейших сетевых операторов и ведущих экспертов, а также в части анализа основных событий и динамики развития, тенденций и прогнозов. По результатам комплексного анализа «Ташир пицца» было отмечено 8-ым местом среди наиболее развивающихся сетей общественного питания в России в сегменте фаст-фуда;
- в возражении указано на рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2014-2017 гг., а также на проведение маркетинговой политики;
- по результатам комплексного анализа «Ташир пицца» заняла 8-е место среди наиболее динамично развивающихся сетей общественного питания в России – май 2016 г.; 12-е место с 93-мя ресторанами в рейтинге сетевых фаст-фудов – 2017 гг.; 6-е место в рейтинге крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по уровню их известности в % от опрошенных жителей городов 500 тыс.- 1 млн. чел., посещавших фаст-фуд рестораны; 10-е место в рейтинге крупнейших сетевых фаст-фуд ресторанов по уровню их известности в % от опрошенных жителей городов 100 тыс.- 500 тыс. чел., посещавших фаст-фуд рестораны (2016-2017 гг.) и т.д.;
- инвестиции в мобильное приложение «Ташир пицца» составили 10 млн. руб.;
- доходы сети пиццерий «Ташир пицца» составили в 2018 г. – 2 712 649 567, 00 рублей, в 2019 гг. – 2 960 623 238, 00 рублей;

- расходы на продвижение обозначения «Ташир пицца» за период 2011-2020 гг. составили 329 924 497, 37 рублей;
- факт подачи заявки на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 717212 является злоупотреблением правом. Недобросовестность правообладателя заключается в том, что им была подана заявка № 2016742352 на оспариваемый товарный знак, который сходен до степени смешения с товарным знаком (2) по свидетельству № 483741. При этом правообладатель состоял в трудовых отношениях с лицом, подавшим возражение, в период с 01.07.2008 г. по 31.05.2011 г. в должности старшего администратора в торговой точке «Ташир пицца» в г. Набережные Челны Республики Татарстан;
- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) являются фонетически и графически сходными. Словесный элемент «Ташир» занимает доминирующее положение в сравниваемых знаках. Сходство обусловлено вхождением в их состав фонетически сходных слов «Ташир» на русском языке и «Tashir» на английском языке, воспринимаемых на звук одинаково;
- в возражении приведены ссылки на действующее законодательство, рекомендации, правила, обзоры судебной практики и т.д.;
- анализ однородности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ показал, что они относятся к услугам из области общественного питания, и ввиду сходства сравниваемых знаков однородные услуги 43 класса МКТУ будут смешиваться в гражданском обороте;
- ввиду широкой известности противопоставленного товарного знака (2) среди потребителей к конкретному изготовителю потребитель ассоциирует оспариваемый знак (1) с развивающейся сетью пиццерий лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 717212 в отношении всех товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия свидетельства на противопоставленный товарный знак (2), а также сведения об изменениях к нему - (3);

- сведения из Госреестра в отношении оспариваемого знака (1) - (4);
- распечатка с сайта Группы компаний «Ташир» - (5);
- фото использования обозначения «Ташир пицца» в разные периоды, сведения из договоров аренды помещений в разные периоды времени под размещение пиццерий «Ташир пицца» - (6);
- распечатка с сайта 1С о Ташир-пицце <https://rarus.ru/publications/56885> – (7);
- перечень действующих ресторанов федеральной сети «Ташир пицца» по состоянию на 01.05.2023 г. – (8);
- брендбук «Ташир пицца», 2011 г. – (9);
- выдержки из исследований «Российский рынок быстрого питания (фаст-фуда)» за 2015, за 2017 гг., «Российский сетевой рынок общественного питания 2016», проведенные аналитическим агентством РБК.research – (10).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 21.06.2023 возражением, представил письменный отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- в отзыве приведены ссылки на действующее законодательство, регламент, судебную практику (например, дела №№ СИП-162/2022, СИП-574/2017, СИП-20/2020 и т.п.) и т.д.;
- сравнивая обозначения «Таширский экспресс / Tashir express» (1) и «ТАШИР ПИЦЦА» (2) по признакам фонетического сходства следует отметить, что сравниваемые словесные обозначения состоят из различного буквенного состава и имеют абсолютно различное произношение и звучание, а также имеют различия по словам, буквам, слогам и звукам. В товарном знаке «ТАШИР ПИЦЦА» (2), словесный элемент «пицца» является неохраняемым, отсюда следует, что основную индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке несет словесный элемент «ТАШИР» и элемент «энергия солнца», которые и подлежат, прежде всего, сравнению с оспариваемым товарным знаком «Таширский экспресс/Tashir express» (1). Обозначение «ТАШИР» произносится как «ТА-ШИР», обозначение «TASHIR EXPRESS» согласно правилам произношения латинских слов произносится как «ТА-ШИР ЭКС-ПРЭС»;

- в сравниваемых знаках (1) и (2) присутствует совершенно различное общее зрительное впечатление за счет различного шрифта, написания букв, различного цветового сочетания и написания букв на разных языках. Словесные элементы оспариваемого товарного знака (1) запоминаются благодаря композиции из четырех слов, помещенных на двух строках;
- оспариваемый товарный знак (1) не имеет цветовой гаммы, состоит из двух слов стандартного графического исполнения, то есть словесные элементы «Таширский экспресс / Tashir express» визуальное намного длиннее и занимают большее пространство, чем слово «Ташир» противопоставленного товарного знака (2);
- визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками (1) и (2) усиливаются в связи с тем, что в состав противопоставленного знака (2) включен оригинальный яркий графический элемент, занимающий в нем большую площадь и акцентирующий на себе внимание потребителей;
- проводя анализ семантического сходства, правообладатель отмечает, что сравниваемые знаки имеют разные смысловые значения. Согласно данным словарей <https://dic.academic.ru> элемент «Ташир» - это город в Армении, в 47 км. от железнодорожной станции Ванадзор (Энциклопедический словарь. 2009). Словесные элементы «TASHIR EXPRESS» и «ТАШИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» представляют собой переводы грамматически связанных словосочетаний, смысловое значение которых определяется исходя из значений, входящих в них слов (представлены данные словарей). Исходя из лексического значения слов, которые составляют оспариваемый товарный знак (1), следует вывод, что «Таширский экспресс / Tashir express» (по аналогии с «Восточным экспрессом» - быстрым поездом с Востока) имеет значение быстрого поезда из города «Ташир», Таширского поезда. Логическое ударение в словосочетаниях «Таширский экспресс / Tashir express» падает на существительные, то есть на слова «экспресс/ express», зависимыми словами являются словесные элементы «Таширский» / «Tashir»;
- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не вызывают смешения в глазах потребителя;



- оспариваемый товарный знак (1) является продолжением товарного знака «» по свидетельству № 789662 ввиду наличия тождественных словесных элементов «TASHIR EXPRESS», имеющего тождественное семантическое значение;
- в результате рассмотрения возражения по заявке № 2016742352 в палате по патентным спорам по обжалованию решения экспертизы данное решение было отменено полностью и Роспатентом 12.03.2019 было принято решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака (1). Роспатент пришел к выводу, что сравниваемые обозначения (1) и (2) не являются сходными по всем признаками сходства, в том числе по семантическому критерию;
- в отзыве приведены пояснения однородности сравниваемых товаров 30, услуг 43 классов МКТУ с учетом применяемых критериев. Правообладатель особенно обращает внимание на однородность таких товаров как «*пицца*» противопоставленного знака (2) и товаров 30 класса МКТУ «*хлебобулочные изделия*» товарного знака (1). Иные товары 30 класса МКТУ товарного знака (1) «*кофе, чай, какао, сахар, рис, маниока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед*» не могут быть признаны однородными с товаром 30 класса МКТУ «*пицца*» противопоставленного товарного знака (2);
- в свою очередь услуги 43 класса МКТУ «*обеспечение временного проживания*» товарного знака (1) не являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) «*услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*», поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным родовым группам (обеспечение временного проживания - обеспечение едой);
- в возражении не приведены доказательства известности противопоставленного товарного знака (2) среднему российскому потребителю в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, и возникновения у такого потребителя стойкой

ассоциации между указанным обозначением и ООО "Международная корпорация "Гранд Фуд";

- поскольку для возникновения риска введения потребителей в заблуждение недостаточно факта использования обозначения иным производителем, необходимо представить доказательства возникновения у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением и иным производителем. Исходя из правоприменительной практики, стойкая ассоциативная связь возникает только в случае известности обозначения российскому потребителю;

- в возражении не представлено доказательств, что товарные знаки (1) и (2) являются сходными до степени смешения, и что потребители услуг прочно ассоциируют товарный знак (1) именно с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем;

- часть представленных документов датирована позже даты приоритета оспариваемого знака (1), ввиду чего, не подтверждают известность;

- доводы возражения о нарушении положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса являются несостоятельными, в силу как отсутствия сходства до степени смешения товарных знаков, так и отсутствия наличия возникновения и сохранения у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака (1) стойкой ассоциативной связи услуг, маркированных этим знаком, с лицом, подавшим возражение;

- обозначение «Таширский экспресс / Tashir express» не является сходным до степени смешения с обозначениями «ТАШИР», что и обуславливает отсутствие какой-либо возможности и риска введения потребителей в заблуждение потребителей;

- правообладатель отмечает, что при регистрации оспариваемого товарного знака (1), у него не было намерений злоупотребить своими правами или каким-либо иным способом затронуть интересы лица, подавшего возражение. При выборе средства индивидуализации, правообладатель, как уроженец Таширской области (село Сарчапед, Армения), решил использовать образ Таширского поезда (скорого поезда из Ташира, Армения) для индивидуализации своих услуг, не подразумевая затронуть интересы иного лица, а лишь использовать наименование места своего рождения;

- г. Ташир и Таширская область в Армении получили наименование по названию античной провинции Ташир в области Гугарк Великой Армении, охватывавшей этот регион, что является важной вехой в истории Армении армянского народа и является предметом гордости правообладателя;
- оценка наличия признаков злоупотребления в действиях правообладателя не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 717212.

В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела были приобщены следующие документы:

- словарные источники – (11);
- решение палаты по патентным спорам о регистрации товарного знака по заявке № 2016742352 – (12).

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 29.08.2023 ограничило первоначально испрашиваемый объем притязаний по настоящему возражению до услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». Также от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об объединении рассмотрения настоящего возражения в отношении оспариваемого товарного знака (1) и возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку «  » по свидетельству № 789662. Правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 789662, 717212 возражал против объединения рассмотрения данных возражений.

Коллегией было отказано в удовлетворении ходатайства лица, подавшего возражение, об объединении рассмотрения возражений, поданных в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 789662, 717212 (1). В соответствии с пунктом 35 Правил ППС рассмотрение возражений может осуществляться совместно при наличии согласия всех сторон спора. Правообладатель возражал относительно объединения рассмотрения вышеуказанных возражений, поданных в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 789662, 717212 (1). Кроме того,

в соответствии с пунктом 25 Правил ППС в состав коллегии не может входить лицо, участвовавшее в рассмотрении соответствующей заявки на стадии принятия оспариваемого решения Роспатента. Ответственный за рассмотрение возражения, поданного в отношении товарного знака по свидетельству № 789662, А.А. Низова участвовала в рассмотрении возражения в палате по патентным спорам по обжалованию соответствующего решения Роспатента от 19.12.2017 г. об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2016742352 (оспариваемый товарный знак (1)).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2023, лицо, подавшее возражение, дополнило основание для оспаривания товарного знака (1) по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. А именно, оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, ложности предоставления услуг.

От лица, подавшего возражение, поступили дополнения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств от 19.10.2023 г., составленный нотариусом нотариального округа г. Калуга Беляевой Е.Е., которой был произведен осмотр электронных почтовых сообщений и приложений к ним для доказывания факта содержания сообщений и писем между пользователями электронной почты AramHachatryan@grandfood.ru, Ivan.Malzev@grandfood.ru, Valeriya.Koroleva@grandfood.ru. Претензии и сообщения поступили от различных потребителей (13.05.2023, 05.11.2022, 01.11.2022, 22.09.2023 гг.) в связи с некачественным товаром, обманами при обслуживании и т.п. Осмотренные письма от потребителей являются доказательством наличия у потребителей прочной ассоциации оспариваемого товарного знака (1) с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем;
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на законодательство, доводы о его толковании, а также ссылки на судебную практику (дела №№ СИП- 282/2015, СИП-747/2017 и т.д.);
- выручка, полученная от реализации продукции и предоставления услуг в рамках сети пиццерий «Ташир пицца», является существенным показателем узнаваемости

бренда, завоевания доверия и лояльности клиентов. В силу чего, представляются сведения о доходах сети пиццерий, действующих по состоянию на 2016 г.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, в материалы дела представлены:

- копия и оригинал протокола осмотра доказательств от 19.10.2023 г. – (13);
- реестр действующих пиццерий «Ташир пицца» по состоянию на 2016 г. – (14);
- отчеты о товарообороте за ноябрь 2016 г. – (15);
- бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г., квитанции о приеме документов налоговым органом в электронном виде – (16).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 21.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.11.2016) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 717212, 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 г. (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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 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.

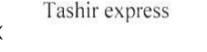
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Таширский экспресс/

Tashir express

Оспариваемый товарный знак «» (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное на двух строках стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению и представленному к нему уточнению об ограничении объема притязаний испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) только в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак (2), а также

осуществляется деятельность с использованием комбинированных обозначений, включающих элемент «Ташир», в области деятельности предприятий общественного питания, а именно, пиццерий. Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 717212 в отношении товаров 30, услуг 43 классов МКТУ была осуществлена 26.06.2019 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак  (2) по свидетельству № 483741, приоритет от 18.05.2011 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2031 г.) представляет собой комбинированное обозначение. Элемент «с 1999 года, пицца» является неохраняемыми элементами. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, желтый, белый, розовый, зеленый».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

В отношении фонетического сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) коллегия отмечает, что словесные элементы «Таширский экспресс / Tashir express» товарного знака (1) и словесные элементы «ТАШИР ПИЦЦА», «энергия солнца» противопоставленного товарного знака (2) не являются сходными по звуковому критерию сходства, поскольку они содержат различное количество слов, букв и звуков, а также разный состав букв и звуков.

Смысловое значение сравниваемых товарных знаков (1) и (2) различается. Словесные элементы «Таширский / Tashir» и «экспресс / express» объединены по смыслу и грамматически и представляют собой единую и неделимую конструкцию – словосочетание «Таширский экспресс», а также его перевод на английский язык – «Tashir express». Так, слово «экспресс» применяется в качестве существительного, определяющего значение всего словосочетания (от англ. слова «express») – название самого скорого поезда (см. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» под ред. Чудинова А.Н., www.dic.academic.ru). Слово «Таширский» - это прилагательное, означающее принадлежность к городу Таширу (город в Армении, село в Бурятии). Таким образом, оспариваемый товарный знак (1) включает в свой состав словосочетания, которые обладают определенным смысловым значением: «таширский поезд».

Вместе с тем, противопоставленный знак (2) обладает иным семантическим значением, которое определяется лексическим значением входящих в его состав элементов «Ташир Пицца», «энергия солнца», «с 1999 года».

Общее зрительное впечатление, формируемое сравниваемыми товарными знаками (1) и (2), различно. Оспариваемый товарный знак (1) является словесным и состоит из четырех слов, размещенных на двух строках. Тогда как противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным, он запоминается благодаря оригинальному изобразительному элементу в виде восходящего солнца, а также яркому цветовому оформлению словесных элементов «Ташир пицца», «энергия солнца», «с 1999 года», помещенных в центральных и периферийных частях товарного знака. Таким образом, сравниваемые товарные знаки обладают разным зрительным впечатлением, ввиду чего не могут быть признаны сходными визуально.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не ассоциируются друг с другом в целом.

Сравнение оспариваемых услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» оспариваемого знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) с целью определения их однородности, показало их идентичность, что свидетельствует об их однородности и сторонами спора не оспаривается.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 43 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками (1) и (2), не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг 43 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака (1) произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком (1), 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 производителя. 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.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, ложности предоставления услуг не подтвержден документально.

Как указывалось выше, оспариваемый знак (1) включает в свой состав словосочетания, которые обладают определенным смысловым значением: «таширский поезд». Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак (1) каких-либо прямых характеристик, либо ложной информации относительно услуг 43 класса МКТУ, а также лица, их оказывающего, не несёт.

В возражении лицо, его подавшее, ссылается на то, что бренд «Ташир Пицца» объединяет свыше 110 пиццерий в 95 торговых центрах в 44 городах. Первая пиццерия под брендом «Ташир Пицца» была открыта в 1999 году в г. Калуга. По состоянию на апрель 2020 г. сеть объединяла 109 пиццерий, открытых в разных городах. Также в возражении указано, что для индивидуализации сети пиццерий в разный период времени использовались

обозначения:  (1999-2011 гг.),  (с 2011 года по настоящее время),  (с 2021 года по настоящее время).

Анализ представленных материалов (3-10,13-16) показал следующее.

Распечатки (3,4) относятся к общим сведениям из Госреестра в отношении оспариваемого знака (1) и противопоставленного товарного знака (2).

Распечатка с сайта Группы компаний «Ташир» (5) содержит указание на бренд , при этом не упоминается лицо, подавшее возражение. В распечатке с сайта 1С о «Ташир-пицце» (7) речь идет о развитии холдинга и сети «Ташир-пицца», а также представлено обозначение  без указания на ООО "Международная корпорация "Гранд Фуд".

На представленных фотографиях пиццерий «Ташир пицца» (6) присутствуют адреса предприятий в различных городах, которые можно соотнести с договорами

аренды. В соответствии с договорами аренды (6) арендодатели предоставили лицу, подавшему возражение, в целях предпринимательской деятельности по общественному питанию населения нежилые помещения во временное пользование и владение. Даты на фотографиях 08.09.2003, 05.03.2005, 26.10.2001, 03.01.2003, 29.12.2004, 30.12.2004, 15.04.2003, 20.05.2004, 30.01.2013 об открытии пиццерий в различных городах не подтверждены фактическими документами. Договоры аренды (6) в отсутствие иных доказательств не свидетельствуют о ведении фактической деятельности по оказанию услуг общественного питания.

Часть фотографий (6) не датирована и не содержит адресов пиццерий. Часть договоров аренды (6), а также рейтингов (10) датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (1). Указанные обстоятельства не позволяют учесть этих документов в рамках рассмотрения дела.

Перечень ресторанов «Ташир пицца» по состоянию на 01.05.2023 г. (8), реестр пиццерий (14) завизированы подписью генерального директора А.А. Хачатряна. Какими-либо фактическими документами об открытии, функционировании этих ресторанов в качестве предприятий общественного питания до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) документы (8,14) не подтверждены.

Брендбук «Ташир пицца» (9) касается концепции бренда, целевой аудитории, позиционирования самой компании, при этом является внутренним документом и не свидетельствует о возникновении (и сохранении) у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами пиццерий и лицом, подавшим возражение.

Выдержки из исследований РБК.research (10) касаются рейтинга лица, подавшего возражение, в том числе, относительно крупнейших сетевых фаст-фудов и свидетельствуют о некоторой доле рынка сети ресторанов быстрого питания «Ташир пицца» среди конкурентов (KFC, BURGER KING, PIZZA HUT, DOMINO'S PIZZA, КРОШКА КАРТОШКА, МУ-МУ и т.д.).

Протокол осмотра доказательств от 19.10.2023 г. (13) касается мнения нескольких частных лиц о направлении претензий, сообщений и датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (1). Отчеты о товарообороте за

ноябрь 2016 г. (15), бухгалтерский баланс, квитанции (16) представляют собой внутренние финансовые документы.

Каких-либо социологических исследований, опросов в отношении оспариваемого товарного знака (1) и исследуемых услуг 43 класса МКТУ, широкой рекламной кампании, в том числе с использованием средств массовой информации, лица, подавшего возражение, материалы административного дела не содержат.

Кроме того, оспариваемый товарный знак (1) и используемые в гражданском обороте лицом, подавшим возражение, противопоставленный товарный знак (2), а также иные обозначения с элементом «Ташир пицца», в качестве средства индивидуализации предприятий общественного питания (пиццерий) не сходны.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление об услугах 43 класса МКТУ, либо лице, их оказывающем, не соответствующее действительности.

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

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Приведенная сторонами судебная практика в отношении различных товарных знаков и применения норм законодательства не имеет преюдициального значения. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 717212.