

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.08.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756677, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СИТИ ГРИЛЬ", Санкт-Петербург, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Grill city

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 31.07.2019 по заявке № 2019737450 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.05.2020 за № 756677. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Москоу фуд", Москва, (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 756677 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование “СИТИ ГРИЛЬ ” сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и возникшее ранее даты его приоритета. При этом, основным видом деятельности ООО “СИТИ ГРИЛЬ” является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ ГРИЛЬ» представило договор аренды нежилого помещения, карточку регистрации контрольно-кассовой техники, договор поставки продуктов, трудовой договор с работниками (менеджер, повар) с накладными, подтверждающими перечисление заработной платы по договорам, кассовые чеки. Указанные документы, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют об осуществлении им фактической деятельности под своим фирменным наименованием.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756677 недействительным в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Лист выписки ЕГРЮЛ;
- (2) Копия листов устава ООО «Сити Гриль» 2018;
- (3) Копия договора аренды №86 -АБ-12 от 26.09.2012; Копия доп. соглашения №9 от 15.07.2018г. о замене стороны в договоре аренды №86-АБ-12 от 26.09.2012г.; Копия платежного поручения №298 от 25.09.2018г. к договору аренды №86 -АБ-12 от 26.09.2012;
- (4) Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники №0002 6365 4804 6098 от 16.08.2018г.;

(5) Копия уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности от 13.09.2018г.-1л.;

(6) Копия договора поставки №785/18 от 01.08.2018г.; платежное поручение к нему №301 от 25.09.2018г.;

(7) Копия трудового договора №6 от 20.09.2018г.; Копии платежных поручений №401 от 28.10.2018, №362 от 13.10.2018г., №458 от 15.11.2018г., №317 от 28.09.2018г. к договору;

(8) Копия трудового договора №9 от 15.10.2020г.; Копии платежных поручений №436 от 08.11.2018г., №415 от 29.10.2018г. к трудовому договору;

(9) Копии кассовых чеков 2018г. №№204, 205, 197,224, 218-220, 193, 195, 83;

(10) Копии платежных поручений ООО «Яндекс.еда» №123080 от 07.06.2019, №134244 от 21.06.2019.; ООО «Деливери Клаб» №82936 от 24.06.2019;

(11) Скриншот с сайта сервиса поисковой статистики Яндекс Вордстат; Скриншоты с сайта справочника 2ГИС;

(12) Кассовые чеки за 2020г. №107,109, 110,114-116;

(13) Распечатка с сайта ФИПС о статусе заявки №2020734343 на товарный знак «CITYGRILL»;

(14) Листы выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Москоу фуд».

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший 29.10.2020, доводы которого сводятся к тому, что доказательства фактического оказания услуг обеспечения питанием, а также осуществления деятельности в качестве заведения питания лицом, подавшим возражение, не представлены. Так, копии приходных ордеров /чеков свидетельствуют о продаже продуктов питания и напитков, однако из них не следует, что товары реализованы в ходе деятельности ресторана. В копиях платежных поручений об оплате от ООО «Яндекс.Еда» не указаны услуги, за которые производится оплата, в связи с чем они также не свидетельствуют об оказании обществом услуг в сфере, для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Установление отсутствия фактического использования фирменного наименования в отношении деятельности, однородной с той, для которой

зарегистрирован оспариваемый товарный знак достаточно для отказа в предоставлении правовой охраны.

Кроме того, правообладатель не согласен со сходством фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком. Так, фирменное наименование «СИТИ ГРИЛЬ» является транслитерацией английских слов, которые означают гриль в центре города. В то время как оспариваемый товарный знак в переводе с английского языка на русский означает Грилл город.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

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

С учетом даты (31.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №756677 представляет собой

Grill city

обозначение «**Grill city**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756677 оспаривается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положением пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №756677 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с услугами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ ГРИЛЬ» заинтересованным лицом в подаче рассматриваемого возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при соблюдении перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1), право на фирменное наименование у Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ ГРИЛЬ» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.07.2019), а именно 31.05.2018.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «Grill city», который является фонетически и семантически сходным с индивидуализирующей частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, «СИТИ ГРИЛЬ». Данное сходство обусловлено вхождением в состав сравниваемых обозначений фонетически тождественных словесных элементов, которые воспроизводятся как «СИТИ» и «ГРИЛЬ». Учитывая присутствие в сравниваемых обозначениях слов являющиеся транслитерацией друг друга буквами латинского и русского алфавитов, следует предположить близость понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью "СИТИ ГРИЛЬ" по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Дополнительными видами деятельности ООО "СИТИ ГРИЛЬ" являются, в том

числе: производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, производство готовых пищевых продуктов и блюд, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Лицо, подавшее возражение, представило договор аренды нежилого помещения (3), согласно которому арендодатель предоставляет помещение (по адресу Санкт-Петербург. Улица Восстания, дом 1, литер. Т, помещение 9Н, этаж: подвал-1) арендатору под цели общественного питания. Следует заметить, что первоначальный договор заключен между арендодателем и Обществом с ограниченной ответственностью «СИТИ ГРИЛЬ ЭКСПРЕСС» (генеральный директор Болдова Светлана Сергеевна). Вместе с тем лицом, подавшим возражение, подписано дополнительное соглашение к договору аренды от 15.07.2018, согласно которому арендатор заменен на ООО «СИТИ ГРИЛЬ» (генеральный директор – Болдова Светлана Сергеевна). Учитывая что генеральным директором в обоих случаях является одно и то же лицо, компании ООО «СИТИ ГРИЛЬ ЭКСПРЕСС» и ООО «СИТИ ГРИЛЬ» являются аффилированными, следовательно, замена стороны в договоре в рамках дополнительного соглашения к нему не запрещена действующим законодательством. Кроме того представлено платежное поручение (3), подтверждающее оплату арендодателю платы за пользование недвижимым имуществом за октябрь 2018 года. Представленная карточка регистрации контрольно-кассовой техники (4) свидетельствует об установке техники по адресу, совпадающему с предметом договора аренды, в графе «место установки (применения) контрольно-кассовой техники» - указано – «кафе». Кроме того лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием приобретало продукты питания по договору поставки (6), факт исполнения указанного договора подтверждается приложенной накладной. Также материалы (7-8) свидетельствуют о приеме на работу сотрудников на должности менеджера и повара, представленные накладные подтверждают выплату заработной платы сотрудникам. Указанные

договоры свидетельствуют о подготовительной деятельности к последующему оказанию услуг обеспечения питанием.

Представленные кассовые чеки (9), датированные августом, октябрем, декабрем 2018 года свидетельствуют о фактическом оказании услуг обеспечения питанием. Следует отметить, что блюда, указанные в кассовых чеках, как правило, предлагаются именно в кафе и ресторанах, при этом являются нехарактерными для магазинов. Так, среди позиций в представленных чеках (9) перечислены «Чикаго бургер», «Картофель фри по-домашнему», «Техас Бургер», «Дабл Американо», «Блэк Чикен», «Кантри Чикен с беконом», «Два сити крафт бургера», «Чай эрл Грей чайник». В кассовых чеках указано наименование юридического лица, ИНН, адрес регистрации, которые совпадают с данными лица, подавшего возражение. Кроме того заводской и регистрационные номера контрольно-кассовой техники, указанные чеках (9) и в карточке регистрации (4) идентичны друг другу.

Представленные документы (1, 3-4, 12, 6-9) в совокупности позволяют сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение под своим фирменным наименованием осуществляло деятельность заведения питания. Представленные кассовые чеки (12) свидетельствуют о продолжении оказания услуг общественного питания лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием на дату подачи возражения. Указанное подтверждает заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ ГРИЛЬ» в подаче возражения.

Вместе с тем следует согласиться с доводом правообладателя о том, что представленные документы (10) неинформативны и в отсутствие договоров, во исполнение которых осуществлены представленные платежные поручения, невозможно установить назначение платежа.

При анализе однородности услуг 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия учитывала, что однородными могут быть признаны между собой товары и услуги, в случае возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756677 оспаривается в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Услуги 43 класса МКТУ *«закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, относятся к одному роду (услуги заведений питания), имеют одинаковое назначение (обеспечение питанием) и круг потребителей.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше услуг несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем услуга 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч»*, в отношении которой предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляет собой вспомогательную услугу по обеспечению мест для проживания. Учитывая особенности функционирования ресторанных предприятий, а также вероятность оказания ими услуг по проведению мероприятий,

то есть предоставления в аренду помещения одновременно с услугами обеспечения питания. Однако материалами возражения не доказан факт оказания лицом, подавшим возражения такого рода услуг. Очевидно, что для данного вида деятельности требуется самостоятельное правовое оформление взаимоотношений сторон, что не подтверждено материалами возражения.

Следует отметить, что в рамках оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, лицу, подавшему возражение, необходимо доказать осуществление им под свои фирменным наименованием фактической деятельности, однородной относительно каждой позиции перечня оспариваемого товарного знака. Таким образом, коллегия не может расширительно трактовать однородность сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, так как услуги общественного питания отличаются по роду, назначению и условиям оказания от услуг по обеспечению мест для временного проживания.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756677 недействительным в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*