

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАНОЗА ГРУПП», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933, при этом установлено следующее.

ЗАНОЗА

Регистрация словесного товарного знака « **ZANOZA** » по свидетельству №710933 с приоритетом от 15.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2019 по заявке №2018734923 на имя ООО «Новые Технологии», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В связи с отчуждением исключительного права на товарный знак в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ, зарегистрированного 28.08.2019 за №РД0308308, правовая охрана товарного знака по свидетельству №710933 действует в отношении товаров 29, 30, 32, и услуг 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.08.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №710933 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЗАНОЗА ZANOZA» по свидетельству №710933 является тождественным с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «ЗАНОЗА ГРУПП», Россия, Краснодарский край, г. Краснодар;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЗАНОЗА ГРУПП» как юридическое лицо зарегистрировано 25 июля 2018 года;
- заявитель открыто использовал и использует в настоящее время обозначение «ЗАНОЗА» для осуществления деятельности ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, передвижных продовольственных лавок по приготовлению и продаже пищи, готовой к употреблению, общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и по прочим видам организации питания, оказания услуг по доставке продуктов питания, общественного питания с обслуживанием на вынос, а также деятельности по подаче напитков, в том числе алкогольных. Таким образом, использование заявителем обозначения осуществлялось раньше даты подачи заявки оспариваемого товарного знака;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №710933 был зарегистрирован только 15.08.2018, то есть позднее даты создания фирменного наименования;
- кроме того, ООО «ЗАНОЗА» является администратором доменного имени BARZANOZA.RU созданного 23 июня 2018 года, которое активно используется с момента создания для осуществления однородной деятельности;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет розничную продажу алкогольной продукции, лицензируемую субъектами Российской Федерации

или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями;

- на сайтах лица, подавшего возражение, приведено множество примеров осуществления активной ресторанной деятельности;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака на имя другого лица очевидным образом ограничивает его в использовании своего фирменного наименования;

- 26.07.2018 года лицо, подавшее возражение, заключило договор оказания услуг по разработке логотипа, состоящего из фирменного наименования «Zanoza». 02.08.2018 года был подписан акт приемки работ по указанному договору и заявитель понёс значительные затраты на разработку логотипа;

- лицом, подавшим возражение, были поданы заявки №2018754395, №2018754382, в результате экспертизы которых было установлено, что они сходны до степени смешения с товарным знаком «ЗАНОЗА ZANOZA» по свидетельству №710933 в отношении услуг, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЗАНОЗА»;
2. Копия трудовой книжки № 4469639;
3. Копия трудовой книжки № 6238820;
4. Копия трудовой книжки № 5822154;
5. Копия трудовой книжки № 1356187;
6. Копия трудовой книжки № 3284474;
7. Копия трудовой книжки № 6071207;
8. Копия трудовой книжки № 7587125;
9. Копия трудовой книжки № 3284491;

10. Копия трудовой книжки № 3284492.
11. Договор об оказании услуг № ДЛ-260718 от 26.07.2018 года;
12. Акт приемки работ по разработке дизайна логотипа и фирменного стиля по Договору №ДЛ-260718 от 02.08.2018 года;
13. Копия договора на поддержку веб-сайта barzanoza.ru № 8 от 24.05.2019 г.;
14. Справка о принадлежности доменного имени:
15. Договор на разработку сайта № 4 от 01.08.2018 г.;
16. Акт выполненных работ к Договору на разработку сайта № 4 от 01.08.2018 г.;
17. Скриншот с сайта <http://thepike.ru/zanoza>;
18. Скриншот с сайта [https://krasnodar.zoon.restaurants/zanoza open bar/](https://krasnodar.zoon.restaurants/zanoza%20open%20bar/);
19. Скриншот с сайта <https://barzanoza.gidm.ru/>;
20. Скриншоты с сайта https://krasnodar.flamp.ru/firm/zanoza_open_bar-70000001036982000;
21. Скриншоты с сайта https://broniboy.ru/krasnodar/restaurants/p_zanoza/;
22. Скриншот с сайта <https://www.afisha.ru/krasnodar/restaumnt/483129/>;
23. Скриншоты с сайта [https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298532-d18313431 - Reviews-Zanoza Open Bar-Krasnodar Krasnodar Krai Southern_District.html](https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298532-d18313431-Reviews-Zanoza_Open_Bar-Krasnodar_Krasnodar_Krai_Southern_District.html);
24. Копия договора № 2019-688 от 12.12.2019 г.;
25. Копия договора поставки № ИФ-1799 от 19.04.2019 г.;
26. Копия договора поставки № 204 от 24.10.2019 г.;
27. Копия договора поставки № 1112 от 04.05.2019 г.;
28. Копия договора поставки № 122 от 19.12.2019 г.;
29. Копия договора поставки № М24-2019 от 25.02.2019 г.;
30. Копия договора поставки № 1026Д/190599-17052019 от 17.07.2019;
31. Копия договора поставки № УА6519-00262 от 03.07.2019 г.;
32. Копия договора поставки № 64-ю от 06.05.2019г.;
33. Копия выписки по счету клиента за период с 01.01.2018 по

31.12.2018 г.;

34. Копия выписки по счету клиента за период с 01.07.2019 по 31.08.2019 г.;

35. Копия выписки по счету клиента за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 г.;

36. Копия кассового чека №1 от 18.06.2019 г.;

37. Копия кассового чека №62 от 19.06.2019 г.;

38. Копия кассового чека №1 от 01.07.2019 г.;

39. Копия кассового чека №67 от 03.07.2019 г.;

40. Копия кассового чека №12 от 08.07.2019 г.;

41. Копия кассового чека №56 от 10.07.2019 г.;

42. Копия кассового чека №1 от 01.08.2019 г.;

43. Копия кассового чека №52 от 06.08.2019 г.;

44. Копия кассового чека №87 от 13.12.2019 г.;

45. Копия кассового чека №60 от 08.01.2020 г.;

46. Копия кассового чека №93 от 22.02.2020 г.;

47. Копия кассового чека №70 от 19.03.2020 г.;

48. Копия кассового чека №126 от 18.06.2020 г.;

49. Копия кассового чека №128 от 01.07.2020 г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные с возражением документы не дают возможности установить степень известности и период использования фирменного наименования лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, не предоставлено ни одного документа, доказывающего использование и известность своего фирменного наименования среди потребителей за период с 25.07.2018 г. по 15.08.2018 г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об отсутствии возможности введения потребителя в

заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №710933.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (15.08.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №710933 представляет

ЗАНОЗА

собой словесное обозначение « **ZANOZA** », состоящее из словесных элементов «ЗАНОЗА ZANOZA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно, в две строки, Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 32, и услуг 43 классов МКТУ.

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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «ЗАНОЗА ГРУПП» представило документы, из которых следует, что данное общество ведет хозяйственную деятельность в области услуг, связанных с общественным питанием [1-10, 13-49], в связи с чем, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ЗАНОЗА ГРУПП» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ЗАНОЗА ГРУПП» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №710933 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №710933 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров/услуг, ни относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, поскольку не несет в себе информации о товаре/услугах и изготовителе товаров, а также лица, оказывающего услуги.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию или услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком с продукцией и услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 15.08.2018 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящим в их состав словесных элементов «ЗАНОЗА»/«ЗАНОЗА».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ЗАНОЗА ГРУПП» возникло 25.07.2018, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №710933 (15.08.2018) [1].

Однако, только возникновение права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания им услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, из представленных: договора [11] оказания услуг, акта приемки работ от 02.08.2018 [12] по разработке дизайна логотипа и фирменного стиля согласно договору оказания услуг [11], следует, что указанный договор

заключен 26.07.2018 между лицом, подавшим возражение, и Астаховой Еленой Алексеевной на оказание услуг по разработке дизайна логотипа и фирменного стиля для проекта «Zanoza Open Bar», однако, сам факт разработки дизайна логотипа и фирменного стиля не может служить доказательством использования организацией фирменного наименования, и не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуг.

Договор на разработку сайта [15] заключенный между лицом, подавшим возражение, и ИП Трифоновым Ильей Александровичем на выполнение работ по созданию сайта barzanoza.ru., также не может служить доказательством использования лицом, подавшим возражение, фирменного наименования, поскольку, согласно данному договору, срок выполнения работ составляет 100 дней, из них срок разработки дизайна сайта ориентировочно 60 дней. Акт выполненных работ по указанному договору подписан 01.10.2018, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, соответственно, на дату приоритета оспариваемого товарного знака сайт barzanoza.ru находился в стадии разработки.

Остальные представленные документы трудовые книжки [2-10], договор на поддержку веб-сайта barzanoza.ru [13], справка о принадлежности доменного имени [14], скриншоты с сайтов [17-23], договоры поставки [25-32], выписки по счетам [33-35], кассовые чеки [36-49] относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020 и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№710933.**